LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO EXAME DE MARCAS DA UNIÃO EUROPEIA

INSTITUTO EUROPEU DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (EUIPO)

Parte D

Anulação

Obsoleto

Índice

Secção 1 Procedimentos..... 1334

Secção 2 Disposições substantivas..... 1366

Obsoleto

LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO EXAME DE MARCAS DA UNIÃO EUROPEIA

INSTITUTO EUROPEU DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (EUIPO)

Parte D

Anulação

Secção 1

Procedimentos

Obsoleto

Índice

1 Introdução — Descrição geral do processo de anulação.....1338

2 Pedidos de anulação..... 1339

2.1 Pessoas com legitimidade para apresentar um pedido de anulação.... 1339

2.2 Pedidos por escrito..... 1340

2.3 Pagamento.....1340

2.4 Línguas e tradução do pedido de anulação.....1341

2.4.1 Língua do processo.....1341

2.4.2 Tradução dos elementos de prova necessários para a apreciação da admissibilidade..... 1342

2.5 Verificação da admissibilidade.....1343

2.5.1 Requisitos absolutos de admissibilidade..... 1344

2.5.1.1 A marca contestada ainda não está registada..... 1344

2.5.1.2 A marca contestada já não existe..... 1344

2.5.1.3 Caso julgado.....1344

2.5.1.4 Novo pedido que invoca outros direitos que poderiam ter sido invocados em apoio do primeiro pedido..... 1344

2.5.1.5 Extinção por desuso: a marca está registada há menos de 5 anos.....1345

2.5.1.6 Pedido apresentado na língua incorreta.....1345

2.5.1.7 Identificação da marca contestada.....1345

2.5.1.8 Identificação das causas..... 1345

2.5.1.9 Identificação das marcas/direitos anteriores..... 1346

2.5.2 Requisitos relativos de admissibilidade..... 1347

2.5.2.1 Identificação do requerente e/ou do seu representante.....1347

2.5.2.2 Outras informações sobre as marcas/direitos anteriores.....1347

2.5.2.3 Pedido apresentado por um licenciado ou por uma pessoa habilitada nos termos da legislação da União Europeia ou da lei nacional..... 1348

2.5.2.4 Convite para corrigir irregularidades..... 1348

2.5.3 Indicações facultativas.....1349

2.5.3.1 Âmbito do pedido de anulação.....1349

2.5.3.2 Declaração fundamentada e elementos de prova de apoio.....1349

2.5.3.3 Pedido de uma data de extinção efetiva anterior..... 1350

2.6 Notificação da admissibilidade do pedido e do início da fase contraditória do processo..... 1350

3 Fase contraditória.....1351

Obsoleto

3.1 Redação do pedido.....1351

3.2 Fundamentação..... 1352

3.2.1 Elementos de prova online.....1353

3.2.1.1 Registos e pedidos de marcas anteriores, marcas não registadas e outros sinais usados no comércio, denominações de origem e indicações geográficas (artigo 60.º, n.º 1, do RMUE)..... 1353

3.2.1.2 Direitos de propriedade industrial (artigo 60.º, n.º 2, alínea d), do RMUE)..... 1354

3.3 Traduções e mudança de língua durante o processo de anulação..... 1354

3.3.1 Mudança de língua.....1354

3.3.2 Tradução dos elementos de prova apresentados pelo requerente.....1355

3.3.2.1 Elementos de prova de certificados de depósito, registo ou renovação, ou documentos equivalentes, quaisquer disposições do direito nacional aplicável..... 1355

3.3.2.2 Outros elementos de prova..... 1356

3.3.3 Tradução das observações apresentadas pelas partes no decurso do processo..... 1356

3.3.4 Tradução dos elementos de prova apresentados pelo titular da MUE no decurso do processo.....1356

3.3.5 Tradução dos elementos de prova de uso.....1357

3.4 Pedidos de prova de uso..... 1357

4 Outras questões.....1358

4.1 Continuação do processo.....1358

4.2 Suspensões.....1358

4.3 Renúncia, retirada e encerramento do processo..... 1359

4.3.1 Renúncia do sinal impugnado.....1359

4.3.1.1 Pedido de extinção pendente.....1360

4.3.1.2 Pedido de declaração de nulidade pendente.....1360

4.3.1.3 A renúncia precede o pedido de anulação.....1361

4.3.1.4 A renúncia parcial não afeta o âmbito da anulação..... 1361

4.3.1.5 A renúncia deve ser apresentada através de um documento separado.....1361

4.3.2 Retirada do pedido de anulação..... 1361

4.3.3 A marca contestada caduca ou é anulada num processo paralelo..... 1362

4.3.4 Decisão sobre a repartição das custas.....1362

4.4 Pedidos de extinção e de declaração de nulidade contra a mesma MUE..... 1363

4.5 Registos internacionais contestados que designam a UE.....1363

4.6 Cessão..... 1364

4.6.1 Admissibilidade do pedido..... 1365

Obsoleto

4.6.2 Prioridade do exame do pedido de cessão.....1365

Obsoleto

1 Introdução — Descrição geral do processo de anulação

Os processos realizados no Instituto relativamente à extinção ou nulidade de uma marca da União Europeia (MUE) registada são agrupados sob o título geral de «processos de anulação» e administrados em primeira instância pela Divisão de Anulação. As regras básicas a respeito destes processos encontram-se principalmente nos artigos 58.º a 60.º e 62.º e 64.º do RMUE, e nos artigos 12.º a 20.º do RDMUE.

Os processos de anulação são iniciados com a apresentação de um pedido de extinção ou de declaração de nulidade (o «pedido de anulação») de uma MUE registada. O titular da MUE é informado deste pedido, que pode ser consultado no ficheiro eletrónico acessível no sítio web do Instituto. Não é admissível um pedido de anulação de MUE que ainda não tenha sido registada ou de uma marca que já não esteja registada.

Uma vez recebido o pedido de anulação, o Instituto verifica se a taxa de anulação correspondente foi paga. Se a taxa não tiver sido paga, o pedido é considerado não apresentado.

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

1. **Irregularidades absolutas**: irregularidades que não podem ser sanadas após a apresentação do pedido. Estas irregularidades determinam automaticamente a inadmissibilidade do pedido.
2. **Irregularidades relativas**: irregularidades que podem ser sanadas após a apresentação do pedido. O Instituto convida o requerente da declaração de nulidade a sanar a irregularidade no prazo de dois meses, não prorrogável, sob pena de o pedido ser considerado inadmissível.

Logo que o pedido seja considerado apresentado, o Instituto procederá à inscrição do processo de anulação pendente relativo à MUE contestada no Registo (artigo 111.º, n.º 3, alínea n), do RMUE). O propósito é informar terceiros acerca dos mesmos. Em paralelo, a fase contraditória do processo é aberta, o pedido de anulação e os outros documentos recebidos são enviados para o titular da MUE e as partes são convidadas a apresentar observações (e, se for caso disso, prova da utilização).

Normalmente ocorrem dois turnos de observações, após o que a fase contraditória é concluída e o arquivo passa a estar preparado para uma decisão. Uma vez que a decisão se torne definitiva (ou seja, se nenhum recurso foi apresentado dentro do prazo estabelecido ou se o processo de recurso foi encerrado), o Instituto faz a inscrição correspondente no Registo, nos termos do artigo 64.º, n.º 6, do RMUE.

Em muitos aspetos, os processos de anulação seguem regras processuais idênticas ou análogas às estabelecidas para o processo de oposição (por exemplo, solução amigável, retirada do pedido de anulação, correção de erros e revogação, prazos, várias anulações, mudança de partes, *restitutio*). Para todas essas questões, ver as secções pertinentes das Linhas de orientação e, em particular, a Parte C, Oposição,

Obsoleto

Secção 1, Processo de oposição. Esta secção das Linhas de orientação irá, portanto, concentrar-se apenas nos aspetos do processo de anulação que são diferentes do processo de oposição.

2 Pedidos de anulação

2.1 Pessoas com legitimidade para apresentar um pedido de anulação

Artigos 46.º, n.º 1, e 63.º, n.º 1, do RMUE

O processo de anulação não pode ser iniciado oficiosamente (*ex officio*) pelo Instituto, mas apenas após o recebimento de um pedido de um terceiro.

Os pedidos de extinção ou de declaração de nulidade fundados em causas absolutas (artigos 58.º e 59.º do RMUE) podem ser apresentados por:

1. qualquer pessoa singular ou coletiva, ou
2. qualquer grupo ou organismo criado com a finalidade de representar os interesses de fabricantes, produtores, fornecedores ou serviços, comerciantes ou consumidores que, nos termos da legislação que o regula, tem a capacidade de, em nome próprio, processar e ser processado.

Relativamente aos pedidos de extinção ou de declaração de nulidade fundados em causas absolutas, o requerente não tem de demonstrar interesse em agir (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmado 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Isto porque, enquanto as causas de nulidade relativas protegem os interesses dos titulares de certos direitos anteriores, as causas de nulidade e de extinção absolutas visam proteger o interesse geral (incluindo, no caso das extinções com fundamento na falta de uso, o interesse geral em anular o registo de marcas que não preencham o requisito do uso) (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

Por outro lado, os pedidos de declaração de nulidade fundados em causas relativas (artigo 60.º do RMUE) só podem ser apresentados pelas pessoas mencionadas no artigo 46.º, n.º 1, do RMUE (no caso de pedidos fundados no artigo 60.º, n.º 1, do RMUE), ou por quem, nos termos da legislação da União Europeia ou do Estado-Membro em causa, possa exercer os direitos em questão (no caso de pedidos fundados no artigo 60.º, n.º 2, do RMUE).

Os pedidos de extinção ou de declaração de nulidade fundados nos artigos 81.º, 82.º, 91.º ou 92.º do RMUE (em especial, extinção específica e causas absolutas relativamente a marcas coletivas e a marcas de certificação) seguem as mesmas regras, no que diz respeito ao direito, que os pedidos de extinção ou de declaração de nulidade fundados em causas absolutas (artigo 74.º, n.º 3, do RMUE).

Obsoleto

2.2 Pedidos por escrito

Artigo 63.º, n.º 2, do RMUE

O pedido de anulação deve ser apresentado por escrito. Não é obrigatório usar os formulários fornecidos pelo Instituto, desde que todos os requisitos de admissibilidade sejam cumpridos. No entanto, o uso dos formulários oficiais é altamente recomendável. Os pedidos de anulação podem ser apresentados por via eletrónica.

2.3 Pagamento

Artigo 63.º, n.º 2, e 180.º, n.º 3, do RMUE Artigo 15.º, n.º 1, e 18.º, n.º 2, do RDMUE

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

Só depois de a taxa ser paga se considera realizado o pedido de anulação. Por esta razão, antes de examinar a admissibilidade do pedido, o Instituto verifica se a taxa foi recebida.

No caso de considerar que a taxa não foi paga, o Instituto convida o requerente a pagá-la dentro de um determinado prazo. Se a taxa devida não for paga dentro do prazo, o Instituto informa o requerente de que o pedido de anulação é considerado como não tendo sido apresentado. Se for paga depois do prazo especificado, a taxa é restituída ao requerente.

Nos casos em que a taxa é recebida após o termo do prazo estabelecido pelo Instituto, mas o requerente apresenta elementos de prova de que, dentro do prazo, deu uma ordem correta a uma instituição bancária para transferência do montante do pagamento num Estado-Membro, é aplicado o artigo 180.º, n.º 3, do RMUE, incluindo o pagamento de uma sobretaxa se for caso disso (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos).

A data da apresentação de um pedido de anulação não é afetada pela data de pagamento da taxa, uma vez que o artigo 63.º, n.º 2, do RMUE não prevê qualquer consequência no que respeita à data da apresentação do pedido. Quando a taxa é paga antes do termo do prazo estabelecido pelo artigo 15.º, n.º 1, do RDMUE, o pedido é considerado apresentado e a data da apresentação será a mesma em que a declaração escrita foi recebida pelo Instituto.

Como princípio geral, a taxa de anulação é uma taxa devida pela apresentação do pedido, independentemente do resultado do processo. Consequentemente, não será restituída em caso de inadmissibilidade.

Obsoleto

A taxa de anulação também não será restituída nos casos em que o pedido de anulação seja retirado, seja em que fase for.

Neste contexto, as únicas disposições que preveem a restituição da taxa de anulação são o artigo 15.º, n.º 1, do RDMUE, aplicável apenas nos casos em que se considere que o pedido não foi apresentado em virtude de pagamento tardio da taxa, e o artigo 18.º, n.º 2, do RDMUE, que, aplicando o artigo 9.º, n.º 4, *mutatis mutandis*, prevê a restituição de 50 % da taxa de anulação no caso de pedidos múltiplos, desde que a suspensão do processo tenha ocorrido antes do início da fase contraditória.

No entanto, nos casos de retirada do pedido de anulação em que o Instituto receba a declaração de retirada no mesmo dia que o pedido original, a taxa será restituída.

2.4 Línguas e tradução do pedido de anulação

2.4.1 Língua do processo

Artigo 146.º, n.ºs 5 a 7, do RMUE
Artigo 15.º, n.ºs 2 e 3, do RDMUE

O pedido de extinção ou de declaração de nulidade deve ser apresentado numa das cinco línguas 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.

Segundo essas regras, nos processos de anulação, há casos em que o requerente pode escolher entre duas línguas do processo (a primeira e segunda línguas da marca contestada, sendo ambas línguas do Instituto), e casos em que apenas é possível uma língua do processo (quando a primeira língua não é uma das cinco línguas do Instituto, a língua do processo de anulação é necessariamente a segunda língua da marca contestada).

Nos casos em que exista escolha, a língua do processo será aquela que for expressamente indicada no pedido de anulação ou, na ausência de indicação expressa, na língua em que o pedido de anulação foi apresentado, em ambos os casos desde que seja uma das línguas possíveis do processo.

Caso o requerente tenha escolhido a língua do processo incorreta, o RMUE distingue entre dois cenários diferentes: os casos em que a língua incorreta é uma das línguas do Instituto e os casos em que a língua incorreta é uma das línguas oficiais da União Europeia (mas não do Instituto). Cada um destes cenários implica em consequências diferentes para o requerente e prazos diferentes a respeitar aquando da escolha da língua correta do processo e da apresentação da tradução do pedido de anulação.

- Se o pedido tiver sido apresentado numa **língua do Instituto** que não seja uma das línguas possíveis do processo, o requerente deve, por sua própria iniciativa, apresentar uma tradução do pedido para a primeira língua, desde que seja uma

Obsoleto

língua do Instituto, ou para a segunda língua. A tradução deve ser apresentada **no prazo de 1 mês a contar da data de depósito do pedido de anulação**, sob pena de este ser considerado inadmissível (artigo 146.º, n.º 7, do RMUE; artigo 15.º, n.ºs 2 e 3, do RDMUE).

No contexto do convite ao requerente para corrigir as irregularidades, o artigo 15.º, n.º 4, do RDMUE não remete para o artigo 146.º, n.º 7, do RMUE; por conseguinte, nesses casos, **o Instituto não enviará uma carta de notificação da irregularidade**, aguardando um mês a contar da data de depósito do pedido de anulação pela apresentação da respetiva tradução.

- Se a língua escolhida pelo requerente **não for uma língua do Instituto**, o pedido será rejeitado por inadmissibilidade. É aplicável o artigo 146.º, n.º 5, do RMUE, uma vez que especifica claramente que o pedido de anulação deve ser depositado numa das línguas do Instituto. Quando não for depositado numa das línguas do Instituto, o prazo de um mês para corrigir a irregularidade previsto no artigo 146.º, n.º 7, do RMUE não se aplica.

Se a língua escolhida pelo requerente não for uma das línguas possíveis do processo, qualquer comunicação efetuada pelo Instituto no âmbito do processo de anulação será redigida na primeira língua da marca contestada, desde que seja uma língua do Instituto, ou na segunda língua, caso a primeira não seja uma das cinco línguas do Instituto.

No que respeita ao uso de formulários oficiais, o artigo 146.º, n.º 6, do RMUE estabelece que, quando o pedido for apresentado no formulário fornecido pelo Instituto, este pode ser usado em qualquer língua oficial da União Europeia, desde que seja preenchido numa das línguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

Se o requerente utilizar o formulário oficial numa língua diferente das línguas possíveis do processo, se todos os elementos textuais estiverem na língua incorreta e tiver sido escolhida uma língua diferente das línguas possíveis do processo, são aplicáveis os princípios acima enunciados: caso a língua incorreta escolhida seja uma língua do Instituto, o requerente tem 1 mês para apresentar uma tradução por sua própria iniciativa; caso a língua incorreta escolhida não seja uma língua do Instituto, a irregularidade é insanável e o pedido será considerado inadmissível.

2.4.2 Tradução dos elementos de prova necessários para a apreciação da admissibilidade

Artigo 15.º, n.º 4, e artigo 16.º, n.º 2, do RDMUE

Caso sejam necessários elementos de prova em apoio do pedido para apreciar a sua admissibilidade (por ex., informações sobre o direito anterior em que se baseia o pedido) e estes elementos não se encontrem na língua do processo ou não estejam traduzidos para essa língua, o Instituto convida o requerente a corrigir a irregularidade nos termos do artigo 15.º, n.º 4, do RDMUE (02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON / ACTELION (fig.)). Se a irregularidade não for corrigida, o pedido de anulação é

Obsoleto

rejeitado por inadmissibilidade total ou parcial (artigos 15.º, n.º 4, e 16.º, n.º 2, do RDMUE).

2.5 Verificação da admissibilidade

Artigo 58.º e artigos 60.º, n.º 4, 63.º, n.º 3, e 66.º, n.º 2, do RMUE
Artigos 12.º, 15.º e 16.º do RDMUE

Depois de determinar que a taxa correspondente foi devidamente paga, o Instituto verifica a admissibilidade do pedido.

Contrariamente ao que acontece com o processo de oposição, não existe um período de reflexão («cooling-off») e o requerente tem até ao encerramento da fase contraditória do processo para apresentar elementos de prova. Isto significa, em particular, que, no caso de um pedido de declaração de nulidade fundado em causas relativas, os elementos de prova da existência, validade e âmbito da proteção de todos os direitos anteriores e os elementos de prova relativos à titularidade do requerente têm de ser apresentados. Estes documentos devem ser apresentados, de preferência, juntamente com o pedido.

A verificação da admissibilidade pode resultar na identificação de irregularidades absolutas e/ou relativas de admissibilidade no pedido.

As irregularidades absolutas de admissibilidade são aquelas que não podem ser corrigidas pelo requerente e que implicam automaticamente que o pedido seja considerado inadmissível. São descritas pormenorizadamente no ponto 2.5.1 infra.

As irregularidades de admissibilidade relativas, porém, são aquelas que podem, em princípio, ser corrigidas pelo requerente. Incluem o não cumprimento de um ou mais dos requisitos relativos de admissibilidade contidos no artigo 12.º do RDMUE (que são descritos em detalhe no ponto 2.5.2 infra). Nestes casos, de acordo com o artigo 15.º, n.º 4, do RDMUE, o Instituto convida o requerente a sanar a irregularidade num prazo de 2 meses.

Sempre que uma ou mais irregularidades de admissibilidade relativas sejam detetadas e não sejam corrigidas dentro do prazo especificado, é proferida uma decisão de rejeição do pedido de anulação por inadmissibilidade.

A decisão de rejeitar um pedido de anulação na sua totalidade com fundamento na sua inadmissibilidade é comunicada ao requerente e ao titular da MUE (artigo 15.º, n.º 5, do RDMUE) e pode ser objeto de recurso pelo requerente.

No entanto, se da verificação da admissibilidade resultar que o pedido é considerado parcialmente admissível (isto é, admissível pelo menos relativamente a algumas das causas e/ou direitos anteriores em que se baseia), o processo prossegue. Se uma das partes não concordar com o resultado da verificação da admissibilidade, pode recorrer da mesma juntamente com a decisão final que encerra os processos (artigo 66.º, n.º 2, do RMUE).

Obsoleto

2.5.1 Requisitos absolutos de admissibilidade

Se for identificada uma irregularidade absoluta respeitante à admissibilidade, o Instituto convida o requerente a apresentar observações sobre a inadmissibilidade no prazo de 2 meses. Se, depois de ouvir o requerente, o Instituto se mantiver convicto de que existe uma irregularidade absoluta de admissibilidade, proferirá uma decisão de rejeição do pedido de anulação por inadmissibilidade. Esta decisão será transmitida ao titular da MUE.

2.5.1.1 A marca contestada ainda não está registada

O pedido é apresentado contra uma MUE que ainda não está registada. O pedido de anulação só pode ser apresentado contra uma MUE registada. Um pedido que tenha por objeto uma marca que ainda não foi registada é prematuro (22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).

2.5.1.2 A marca contestada já não existe

O pedido é apresentado contra uma MUE que já não existe à data dessa apresentação, uma vez que foi objeto de renúncia, caducou ou foi declarada extinta ou nula por uma decisão transitada em julgado.

2.5.1.3 Caso julgado

Artigo 63.º, n.º 3, do RMUE

Existe uma decisão definitiva anterior sobre o mérito de um pedido de anulação ou de um pedido reconvencional relacionado com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, proferida quer pelo Instituto quer por um tribunal de MUE, tal como referido no artigo 123.º, e a decisão transitou em julgado.

Para mais informações sobre esta irregularidade de admissibilidade, ver a secção correspondente das Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 2, Disposições substantivas, ponto 5.

2.5.1.4 Novo pedido que invoca outros direitos que poderiam ter sido invocados em apoio do primeiro pedido

Artigo 60.º, n.º 4, do RMUE

Em casos de nulidade fundada em causas relativas, quando o requerente é titular de vários direitos anteriores e apresentou anteriormente um pedido de declaração de nulidade da mesma MUE (ou apresentou um pedido reconvencional) com fundamento noutro desses direitos anteriores que poderia ter sido invocado no pedido ou pedido reconvencional anterior.

Obsoleto

Para mais informações sobre esta irregularidade de admissibilidade, ver as Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 2, Disposições substantivas, ponto 4.5.2.

2.5.1.5 Extinção por desuso: a marca está registada há menos de 5 anos

Artigo 58.º do RMUE

Um pedido de extinção por desuso é apresentado contra uma marca que, à data do pedido, não está registada há 5 anos.

2.5.1.6 Pedido apresentado na língua incorreta

Artigo 146.º, n.º 5, do RMUE Artigo 15.º, n.ºs 2 e 3, do RDMUE

Um pedido de anulação não é apresentado através do formulário oficial e não está redigido na língua correta, conforme estabelecido no artigo 146.º do RMUE, nem foi traduzido para essa língua no prazo de 1 mês a contar da apresentação do pedido de anulação. Para informações mais pormenorizadas, ver o ponto 2.4 supra.

2.5.1.7 Identificação da marca contestada

Artigo 12, n.º 1, alínea a), do RDMUE

O pedido de anulação deve indicar o número de registo da MUE cuja extinção ou nulidade se pretende ver declarada, bem como o nome do seu titular.

Para mais informações sobre esta irregularidade de admissibilidade, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 2.4.1.1, dado que se aplicam as mesmas explicações e o mesmo raciocínio ao processo de anulação.

2.5.1.8 Identificação das causas

Artigo 12.º, n.º 1, alínea b), do RDMUE

O pedido de anulação deve conter a indicação das causas em que se baseia, ou seja, a identificação das disposições específicas do RMUE que justificam a anulação pretendida, conforme estabelecido nos artigos 58.º, 59.º, 60.º, 81.º, 82.º, 91.º ou 92.º, do RMUE.

O requerente pode limitar as causas nas quais o pedido se baseou inicialmente, mas não ampliar o âmbito do pedido alegando causas adicionais no decurso do processo.

Obsoleto

Não é possível combinar causas de extinção e causas de nulidade num único pedido; estas devem ser objeto de pedidos separados e implicam o pagamento de taxas separadas. No entanto, um pedido de extinção pode basear-se em várias causas de extinção, e um pedido de declaração da nulidade pode basear-se numa combinação de causas absolutas e relativas.

Para mais informações sobre esta irregularidade de admissibilidade, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secçãov1, Processo de oposição, ponto 2.4.1.3, dado que se aplicam as mesmas explicações e o mesmo raciocínio ao processo de anulação.

2.5.1.9 Identificação das marcas/direitos anteriores

Se um pedido de declaração da nulidade se fundar em causas relativas (artigo 60.º do RMUE), o pedido deve incluir informações sobre o direito ou os direitos em que se baseia.

Artigo 60.º, n.º 1, do RMUE Artigo 12, n.º 2, alínea a), do RDMUE

No que respeita aos requisitos absolutos de identificação das marcas/direitos anteriores invocados nos termos do artigo 60.º, n.º 1, do RMUE, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 2.4.1.2, porquanto o processo de anulação segue as mesmas regras que as oposições, dado que o artigo 12.º, n.º 2, alínea a), do RDMUE aplica os requisitos previstos no seu artigo 2.º, n.º 2, alínea b), *mutatis mutandis*.

Artigo 60.º, n.º 2, do RMUE Artigo 12.º, n.º 2, alínea b), do RDMUE

No que respeita aos requisitos absolutos de identificação dos direitos anteriores invocados nos termos do artigo 60.º, n.º 2, do RMUE, tais como:

- o direito ao nome;
- o direito à imagem;
- um direito de autor;
- de um direito de propriedade industrial.

Os requisitos absolutos de identificação são os seguintes:

- uma indicação da natureza do direito anterior;
- uma representação do direito anterior;
- uma indicação sobre se esse direito existe em toda a União Europeia ou num ou mais Estados-Membros e, nesse caso, uma indicação desses Estados-Membros.

Obsoleto

2.5.2 Requisitos relativos de admissibilidade

Os requisitos relativos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 15.º, n.º 4, do RDMUE são enunciados a seguir.

2.5.2.1 Identificação do requerente e/ou do seu representante

Artigo 12.º, n.º 1, alínea c), do RDMUE

O pedido de anulação deve conter o nome e o endereço do requerente e, se tiver sido designado um representante, o nome e o endereço do representante. Se o Instituto tiver atribuído anteriormente um número de identificação (ID) ao requerente, basta indicar esse número de ID e o nome do requerente.

Os requerentes que não tenham domicílio nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo situado no Espaço Económico Europeu (EEE) devem ser representados por um representante profissional (artigo 119.º, n.º 2, do RMUE). Se o Instituto tiver atribuído um número de identificação (ID) ao representante, basta indicar esse número de ID e o nome do representante. Para mais informações, ver as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, Representação profissional.

No que se refere a requerentes múltiplos, os pedidos de declaração de nulidade fundados em causas relativas seguem as regras das oposições (ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição). Estas regras estão diretamente ligadas aos requisitos de titularidade dos artigos 46.º, n.º 1, e 63.º, n.º 1, do RMUE (ver supra).

Em contrapartida, no caso de pedidos de declaração de nulidade fundados em causas absolutas e de pedidos de extinção, não há requisitos específicos relativamente aos requerentes múltiplos, exceto a necessidade de serem claramente indicados no pedido.

Note-se que, em todos os casos relativos a requerentes múltiplos, aplicam-se o artigo 73.º do RDMUE e o artigo 18.º, n.ºs 2 e 3, do RERMUE (nomeação de um representante comum e fixação das custas).

2.5.2.2 Outras informações sobre as marcas/direitos anteriores

Artigo 12.º, n.º 2, alínea c), do RDMUE

Datas

O artigo 2.º, n.º 2, alíneas d) e e), do RDMUE aplica-se *mutatis mutandis*.

Para mais informações sobre esta irregularidade de admissibilidade, ver a secção correspondente nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 2.4.2.1, dado que se aplicam as mesmas explicações e o mesmo raciocínio ao processo de anulação.

Obsoleto

Representação das marcas/sinais anteriores

O artigo 2.º, n.º 2, alínea f), do RDMUE aplica-se *mutatis mutandis*.

Para mais informações sobre esta irregularidade de admissibilidade, ver a secção correspondente nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 2.4.2.2, dado que se aplicam as mesmas explicações e o mesmo raciocínio ao processo de anulação.

Produtos e serviços

O artigo 2.º, n.º 2, alínea g), do RDMUE aplica-se *mutatis mutandis*.

Para mais informações sobre esta irregularidade de admissibilidade, ver a secção correspondente nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 2.4.2.3, dado que se aplicam as mesmas explicações e o mesmo raciocínio ao processo de anulação.

2.5.2.3 Pedido apresentado por um licenciado ou por uma pessoa habilitada nos termos da legislação da União Europeia ou da lei nacional

Artigo 12.º, n.º 2, alínea d), do RDMUE

Salvo indicação em contrário, presume-se que o requerente alega ser o titular do direito anterior.

Para mais informações sobre esta irregularidade de admissibilidade, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secçãov1, Processo de oposição, ponto 2.4.2.5, dado que se aplicam as mesmas explicações e o mesmo raciocínio ao processo de anulação.

O artigo 2.º, n.º 2, alínea h), subalínea iii), do RDMUE aplica-se *mutatis mutandis*.

2.5.2.4 Convite para corrigir irregularidades

Artigo 15.º, n.ºs 4 e 5, do RDMUE

De acordo com o artigo 15.º, n.º 4, do RDMUE, se o Instituto considerar que um pedido de anulação não cumpre o disposto no artigo 12.º, n.º 1, alínea c), ou n.º 2, alíneas c) ou d), do RDMUE, convidará o requerente a corrigir as deficiências num determinado prazo. Note-se que tal só se aplica a irregularidades relativas aos requisitos de admissibilidade, e não a irregularidades relativas aos requisitos de fundamentação, que o requerente deve corrigir por iniciativa própria (ver ponto 3.2 infra).

Se as irregularidades não forem corrigidas antes do termo do prazo, o Instituto emite uma decisão de rejeição do pedido por inadmissibilidade. Nos casos em que o pedido de anulação se baseia em diversas causas e/ou direitos anteriores e as irregularidades só dizem respeito a alguns deles, o processo pode continuar em relação às outras

Obsoleto

causas ou direitos anteriores relativamente aos quais não existam irregularidades de admissibilidade (admissibilidade parcial).

No contexto do artigo 15.º, n.º 4, do RDMUE, o facto de o requerente ser convidado a corrigir uma irregularidade não pode levar ao alargamento do âmbito do processo (direitos anteriores, produtos e serviços, etc.) determinado pelo pedido inicial.

Por último, o artigo 15.º, n.º 4, do RDMUE é aplicável apenas à lista de requisitos relativos de admissibilidade constante do seu artigo 12.º. As irregularidades relacionadas com os requisitos absolutos de admissibilidade não são abrangidas pelo artigo 15.º, n.º 4, do RDMUE e não podem ser corrigidas (ou seja, determinam a rejeição do pedido em causa por inadmissibilidade).

2.5.3 Indicações facultativas

2.5.3.1 Âmbito do pedido de anulação

Artigo 12.º, n.º 1, alínea d), do RDMUE

O pedido pode incluir uma indicação dos produtos e serviços por ele visados; na falta desta indicação, considerar-se-á que o pedido visa todos os produtos e serviços abrangidos pelo registo impugnado.

Se o requerente indicar que o pedido visa apenas uma parte dos produtos e serviços abrangidos pelo registo impugnado, terá de enumerar claramente esses produtos/serviços. Se não o fizer, considerar-se-á que o pedido visa todos os produtos e serviços abrangidos pelo registo impugnado.

Para mais informações sobre este requisito facultativo, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, ponto 2.4.3.1, dado que se aplicam as mesmas explicações e o mesmo raciocínio ao processo de anulação.

O requerente pode limitar o âmbito do seu pedido, excluindo subcategorias dos produtos e/ou serviços para os quais o sinal impugnado está registado (ver, em relação a pedidos de extinção, o acórdão de 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.3.2 Declaração fundamentada e elementos de prova de apoio

Artigo 12.º, n.º 4, do RDMUE

Nos termos do artigo 12.º, n.º 4, do RDMUE, o pedido de anulação também pode incluir uma declaração fundamentada sobre as causas invocadas que exponha os factos e argumentos em que se baseia, bem como elementos de prova de apoio.

Tanto a declaração fundamentada sobre as causas como os elementos de prova são facultativos na fase de apresentação do pedido de extinção ou de declaração de nulidade. Quando sejam necessários para fundamentar o pedido, devem ser

Obsoleto

apresentados antes do termo do período de fundamentação, ou seja, até ao encerramento da fase contraditória do processo de extinção ou de nulidade (artigo 16.º, n.º 1, do RDMUE). Esses elementos dizem respeito ao mérito, não à admissibilidade do pedido.

2.5.3.3 Pedido de uma data de extinção efetiva anterior

Artigo 62.º, n.º 1, do RMUE

O pedido de extinção pode ser acompanhado de uma data de extinção efetiva anterior (ver também as Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 2, Disposições substantivas, ponto 1.3.1). Um pedido posterior nesse sentido deve ser negado como uma extensão inadmissível do âmbito do pedido inicial.

2.6 Notificação da admissibilidade do pedido e do início da fase contraditória do processo

Artigo 64.º, n.º 1, do RMUE Artigo 17.º, n.º 1, do RDMUE

Logo que o pedido de anulação tenha sido considerado admissível, a fase contraditória do processo é aberta e o pedido de anulação e outros documentos recebidos são enviados ao titular da marca da UE.

A notificação do pedido ao titular da MUE incluirá um convite à apresentação de observações (e, no caso de um pedido de extinção fundado no artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do RMUE, um convite à apresentação de elementos de prova de uso genuína – ver artigo 19.º, n.º 1, do RDMUE). Na prática, o Instituto concede ao titular da MUE um prazo de 2 meses para a sua primeira resposta ao pedido.

A notificação que informa as partes de que o pedido de anulação foi considerado admissível constitui uma decisão (ver, por analogia, o processo de oposição 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Uma vez que se trata de uma decisão que não põe termo ao processo, só pode ser objeto de recurso com a decisão final sobre o processo (artigo 66.º, n.º 2, do RMUE). Por conseguinte, o Instituto fica vinculado por esta decisão e só pode revogá-la se forem cumpridos os requisitos do artigo 103.º do RMUE para a revogação das decisões. Isto significa que, por exemplo, se for detetada uma irregularidade de admissibilidade após a notificação do pedido, deve determinar-se, em primeiro lugar, se a decisão sobre a admissibilidade pode ainda ser revogada. Em caso afirmativo, o Instituto emitirá a carta de irregularidade, assim que a decisão anterior sobre a admissibilidade tiver sido revogada.

Não há lugar a revogação quando a causa de inadmissibilidade ocorrer **após** a verificação inicial da admissibilidade (por exemplo, quando um requerente fora do EEE

Obsoleto

deixa de ter um representante e não nomeia um, ou quando seja aplicável o princípio do caso julgado por uma decisão pertinente se ter tornado definitiva durante o processo de anulação). Nesses casos, o Instituto verificará novamente a admissibilidade e enviará a correspondente carta de notificação da irregularidade sem revogar a decisão de admissibilidade anterior (que não continha qualquer vício à data da sua adoção).

3 Fase contraditória

3.1 Redação do pedido

Artigo 64.º do RMUE Artigo 17.º, n.º 2, do RDMUE

De acordo com o artigo 64.º, n.º 1, do RMUE, o Instituto pode convidar as partes a apresentar observações as vezes que considerar necessário. Na prática, e no interesse de evitar um prolongamento desnecessário do processo, o Instituto permite normalmente dois turnos de observações, que geralmente terminam com as observações do titular da MUE (ou seja, pedido de anulação – observações do titular da MUE – observações do requerente – observações do titular da MUE).

No entanto, podem ser concedidas rondas para observações adicionais em circunstâncias excecionais, nomeadamente quando na última ronda são apresentados elementos de prova adicionais pertinentes que não poderiam ter sido apresentados anteriormente. É prática do Instituto dar às partes um prazo de 2 meses para apresentarem as suas observações.

No que se refere aos pedidos de declaração da nulidade fundados em causas relativas, o titular da MUE também pode apresentar um pedido de prova de uso das marcas anteriores em que se baseia o pedido. Se o pedido for admissível, o Instituto convidará o requerente a apresentar a prova (artigo 64.º, n.ºs 2 e 3, do RMUE, e artigo 19.º, n.º 2, do RDMUE). Para mais informações sobre pedidos de prova de uso, ver ponto 3.4 infra.

Logo que as partes tenham apresentado as suas observações e/ou prova de uso (se for caso disso), a fase contraditória é encerrada e o Instituto está em condições de tomar uma decisão sobre o processo.

Se, em qualquer fase do processo, uma das partes não apresentar observações dentro do prazo especificado, o Instituto encerrará a fase contraditória e tomará uma decisão com base nos elementos de prova de que dispõe (artigo 17.º, n.º 2, do RDMUE).

Quanto às regras sobre prazos, extensões, notificação ou mudança de partes durante o processo, etc., ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, pois as regras são aplicáveis *mutatis mutandis*.

Obsoleto

3.2 Fundamentação

Artigo 16.º e artigo 17.º, n.ºs 2, 3 e 4, do RDMUE

Ao contrário do que sucede no caso das oposições, não existe um prazo para a apresentação de um pedido de anulação, o que, em princípio, confere aos requerentes de declarações de nulidade todo o tempo de que necessitam para preparar o seu pedido e reunir todos os factos, elementos de prova e argumentos de apoio. Por conseguinte, os requerentes de declarações de nulidade devem apresentar **todos** os factos, elementos de prova e argumentos de apoio **em conjunto com o pedido**. Só depois de ter recebido todos os factos, elementos de prova e argumentos em apoio do pedido é que o titular da marca da UE pode preparar a sua defesa e pode haver uma troca de observações significativa durante a fase contraditória do processo.

Nos termos do artigo 16.º, n.º 1, do RDMUE, o requerente da declaração de nulidade tem até ao encerramento da fase contraditória do processo para apresentar factos, elementos de prova e argumentos em apoio do pedido. A razão de ser desta disposição é conceder mais flexibilidade do que no processo de oposição para **completar** os factos, elementos de prova e argumentos em apoio do pedido, nomeadamente em resposta às contestações do titular da MUE, uma vez que a anulação é o último recurso para contestar a validade de uma MUE (ver também o ponto 2.5.1.4 «supra»). Além disso, é do interesse do requerente de anulação apresentar todos os factos, elementos de prova e argumentos em apoio do pedido (incluindo as traduções necessárias) juntamente com o pedido. Caso contrário, o requerente de anulação corre o risco de que, se o titular da marca da UE não apresentar observações em resposta, a fase contraditória seja encerrada sem que o requerente de anulação tenha tido a oportunidade de apresentar outros elementos. Tal deve-se ao facto de o artigo 17.º, n.º 2, do RDMUE indicar que, caso o Instituto tenha convidado uma parte a apresentar as suas observações num prazo determinado e a mesma não o fizer, o Instituto deve encerrar a fase contraditória do processo e fundamentar a sua decisão sobre a extinção ou a nulidade nos elementos de prova de que dispõe.

No caso de um pedido de extinção apresentado nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do RMUE, é sobre o titular da MUE que recai o ónus de provar que a marca foi objeto de um uso genuíno ou que existem motivos válidos para o seu desuso; consequentemente, este é o único caso em que o requerente não tem de fundamentar o pedido (artigo 19.º, n.º 1, do RDMUE).

No caso de um pedido de extinção apresentado nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alíneas b) ou c), do RMUE ou de um pedido de declaração de nulidade baseado em causas absolutas nos termos do artigo 59.º do RMUE, o requerente deve apresentar factos, argumentos e elementos de prova em apoio das causas em que se baseia o pedido (artigo 16.º, n.º 1, alínea a), do RDMUE).

Obsoleto

No caso de um pedido de declaração de nulidade baseado em causas relativas nos termos do artigo 60.º, n.º 1, do RMUE, o requerente deve apresentar elementos de prova da existência, da validade e do âmbito de proteção dos direitos anteriores invocados, bem como da sua legitimidade para apresentar o pedido de anulação (artigo 16.º, n.º 1, alínea b), do RDMUE). No que respeita aos requisitos de fundamentação dos direitos anteriores, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, ponto 4.2, e a secção relativa aos processos de declaração da nulidade baseados em causas relativas nas Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 2, Disposições substantivas.

No caso de um pedido de declaração de nulidade baseado em causas relativas nos termos do artigo 60.º, n.º 2, do RMUE, o requerente deve apresentar elementos de prova da aquisição, da existência continuada e do âmbito de proteção do direito anterior, bem como da sua legitimidade para apresentar o pedido de anulação (artigo 16.º, n.º 1, alínea c), do RDMUE).

Além disso, relativamente a causas invocadas nos termos do artigo 60.º, n.º 1, alíneas c) e d), e do artigo 60.º, n.º 2, do RMUE, quando sejam invocados direitos ao abrigo do direito nacional, o requerente deve identificar e reproduzir o texto das disposições de direito nacional em que baseia o seu pedido e apresentar os seus argumentos ao abrigo dessa lei. Ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.ºs 4 e 6, do RMUE (artigo 16.º, n.º 1, alínea c), do RDMUE).

Se o requerente não apresentar os factos, argumentos ou elementos de prova necessários para fundamentar o pedido, este será rejeitado por falta de fundamento (artigo 17.º, n.º 3, do RDMUE).

3.2.1 Elementos de prova online

3.2.1.1 Registos e pedidos de marcas anteriores, marcas não registadas e outros sinais usados no comércio, denominações de origem e indicações geográficas (artigo 60.º, n.º 1, do RMUE)

Nos termos do artigo 16.º, n.º 1, alínea b), do RDMUE, no caso de um pedido de declaração de nulidade baseado nas causas de nulidade relativa enumeradas no artigo 60.º, n.º 1, do RMUE, os elementos de prova necessários à fundamentação do pedido são os mesmos que os exigidos no processo de oposição, uma vez que o artigo 7.º, n.º 3, do RDMUE se aplica *mutatis mutandis.* Isto significa também que o requerente num processo de declaração da nulidade pode recorrer a elementos online para provar o depósito ou registo desses direitos anteriores e, se for o caso, o direito nacional aplicável.

Uma vez que a prática de comunicar ao Instituto a intenção de invocar elementos de prova em linha e a identificação da fonte em linha é idêntica no processo de oposição, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, ponto 4.2, onde é explicado o processo de «declaração formal» e, mais adiante, cada ponto específico relativo a cada tipo de direito anterior no que respeita à identificação das fontes em linha.

Obsoleto

3.2.1.2 Direitos de propriedade industrial (artigo 60.º, n.º 2, alínea d), do RMUE)

Além do exposto, nos termos do artigo 16.º, n.º 1, alínea c), segundo período, do RDMUE, quando devam ser apresentados elementos de prova relativos ao depósito ou registo de um **direito de propriedade industrial** anterior (nos termos do artigo 60.º, n.º 2, alínea d), do RMUE), incluindo nos casos em que sejam exigidos elementos de prova relativos ao conteúdo do direito nacional aplicável ao abrigo deste fundamento, e esses elementos se encontrem acessíveis online numa fonte reconhecida pelo Instituto, o requerente pode recorrer à fundamentação online.

A invocação de um direito de propriedade industrial só pode ocorrer em processos de declaração de nulidade; no entanto, aplicando o mesmo raciocínio e processo descritos para o processo de oposição, o requerente deve declarar formalmente a sua intenção de recorrer a elementos de prova online antes do termo do prazo de fundamentação. Além disso, o Instituto aceitará a identificação das publicações oficiais e/ou bases de dados nacionais, desde que emanem do governo ou organismo oficial do respetivo Estado-Membro, estejam acessíveis ao público e sejam gratuitas. Relativamente à identificação do direito nacional, são aplicáveis os mesmos requisitos que às marcas não registadas ou outros sinais usados na prática comercial (ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, ponto 4.2.4.3).

3.3 Traduções e mudança de língua durante o processo de anulação

3.3.1 Mudança de língua

Artigo 146.º, n.º 8, do RMUE
Artigo 13.º do RDMUE

A língua do processo de anulação é, em geral, determinada pelo requerente no pedido de anulação e deve cumprir o disposto no artigo 146.º do RMUE. Ver ponto 2.4.1 supra para mais informações sobre a escolha da língua para os processos de anulação.

Porém, as partes no processo de anulação também podem acordar noutra língua oficial da União Europeia como língua do processo (artigo 146.º, n.º 8, do RMUE).

Este acordo deve ser comunicado ao Instituto no prazo de 2 meses a contar da notificação do pedido de anulação ao titular da MUE. Se o pedido não tiver sido apresentado nessa língua, o titular da MUE pode solicitar que o requerente apresente uma tradução para essa língua. O pedido de tradução deve ser recebido pelo Instituto nesse prazo de 2 meses. Neste caso, o requerente será convidado pelo Instituto a apresentar a tradução do pedido para a língua escolhida por ambas as partes num prazo estabelecido para este efeito.

Obsoleto

Se a tradução for formalmente solicitada e não for apresentada ou for apresentada tardiamente, ou se o pedido de mudança de língua for apresentado tardiamente (após o termo do prazo de 2 meses), a língua do processo permanecerá inalterada (artigo 13.º do RDMUE).

3.3.2 Tradução dos elementos de prova apresentados pelo requerente

Artigo 16.º, n.º 2, do RDMUE Artigo 24.º e artigo 25.º, n.º 1, do RERMUE

3.3.2.1 Elementos de prova de certificados de depósito, registo ou renovação, ou documentos equivalentes, quaisquer disposições do direito nacional aplicável

Sempre que o pedido se basear nas causas previstas no artigo 60.º, n.ºs 1 e 2, do RMUE, os elementos de prova relativos ao **depósito, registo ou renovação de marcas ou direitos anteriores** ou, se for o caso, ao **conteúdo do direito nacional pertinente** devem ser apresentados na língua do processo, ou devem ser traduzidos para essa língua.

A tradução deve ser apresentada pelo requerente, por sua própria iniciativa, no prazo de **1 mês** a contar da data de apresentação desses elementos de prova. Esta disposição aplica-se a todos os elementos de prova apresentados pelo requerente no decurso do processo em cumprimento dos requisitos previstos no artigo 16.º, n.º 1, alíneas b) e c), do RDMUE, quer sejam apresentados juntamente com o pedido ou numa fase posterior. **O Instituto não enviará uma carta de notificação da irregularidade** e cabe ao requerente apresentar, por sua própria iniciativa, a tradução dos elementos de prova em apoio do seu pedido.

A exigência de tradução dos elementos de prova também é aplicável aos elementos online indicados pelo requerente sempre que a língua em que se encontram redigidos seja diferente da língua do processo. Esta exigência decorre do artigo 16.º, n.º 2, do RDMUE, que estabelece que «os elementos de prova disponíveis online» devem também ser apresentados na língua do processo ou ser acompanhados de uma tradução.

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

Qualquer documento em apoio do pedido que não seja traduzido pelo requerente para a língua do processo dentro do prazo especificado no artigo 16.º, n.º 2, do RDMUE considerar-se-á como não tendo sido recebido pelo Instituto e, consequentemente, não será levado em conta (artigo 25.º, n.º 2, do RERMUE (05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

Obsoleto

3.3.2.2 Outros elementos de prova

Quaisquer outros elementos de prova apresentados pelo requerente para fundamentar o pedido, tais como **elementos de prova de uso na prática comercial ou de prestígio**, estarão sujeitos ao artigo 24.º do RERMUE, o que significa que só terão de ser traduzidos para a língua do processo a pedido do Instituto, dentro do prazo fixado para esse efeito.

3.3.3 Tradução das observações apresentadas pelas partes no decurso do processo

Artigo 146.º, n.º 9, do RMUE Artigo 25, n.º 2, alínea a), do RERMUE

Em processos escritos perante o Instituto, uma parte que apresente observações numa **língua do Instituto** que não seja a língua do processo deve apresentar uma tradução dessas observações na língua do processo dentro do prazo de **1 mês** a contar da data da apresentação (artigo 146.º, n.º 9, do RMUE).

O Instituto **não solicitará as traduções** e prosseguirá com o caso. Cabe à parte apresentar as traduções necessárias.

Se as traduções não forem apresentadas por iniciativa das partes dentro do prazo de 1 mês, as observações serão consideradas não recebidas pelo Instituto e, consequentemente, não serão tidas em conta (artigo 25.º, n.º 2, do RERMUE).

Se uma parte apresentar observações numa **língua da União Europeia** que **não** seja uma língua do Instituto, não se aplica o prazo de um mês para traduzir as observações. Considerar-se-á que as observações não foram recebidas desde o início e não serão tidas em conta.

3.3.4 Tradução dos elementos de prova apresentados pelo titular da MUE no decurso do processo

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

Os documentos de apoio apresentados pelo titular da MUE no decurso do processo (com exceção da prova de uso, conforme se pode ver adiante) estão sujeitos ao artigo 24.º do RERMUE e, portanto, podem ser apresentados em qualquer língua oficial da União Europeia.

De acordo com esta disposição, o titular da MUE não está automaticamente obrigado a apresentar uma tradução, mas **o Instituto pode requerer que o faça num determinado prazo**. Ao exercer o seu poder discricionário nesta matéria, o Instituto terá em conta a natureza dos elementos de prova e os interesses das partes.

Obsoleto

Nos casos em que o Instituto convida o titular da MUE a apresentar traduções dos elementos de prova, os documentos não traduzidos não serão tidos em consideração se tal não for feito dentro do prazo especificado (artigo 25.º, n.º 2, alínea a), do RERMUE).

3.3.5 Tradução dos elementos de prova de uso

Artigo 19.º do RDMUE Artigo 24.º do RERMUE

Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do RDMUE (ao qual se aplica o artigo 10.º, n.º 6, do RDMUE *mutatis mutandis*) e do artigo 19.º, n.º 2, do RDMUE (ao qual se aplica diretamente o artigo 24.º do RERMUE), os elementos de prova de uso podem ser apresentados em qualquer língua oficial da União Europeia.

Se os elementos de prova de uso não estiverem na língua do processo, o Instituto **pode** exigir que a parte apresente a respetiva tradução para essa língua dentro do prazo por ele especificado. Ao exercer o seu poder discricionário nesta matéria, o Instituto tem em conta a natureza dos elementos de prova e os interesses das partes. Nos casos em que o Instituto convida a parte a apresentar traduções dos elementos de prova, os documentos não traduzidos não serão tidos em consideração se tal não for feito dentro do prazo especificado.

Para mais orientações sobre a tradução de elementos de prova de utilização, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, ponto 5.6.

3.4 Pedidos de prova de uso

Artigo 19.º, n.º 2, do RDMUE

A prática relativa aos pedidos de prova de uso apresentados nos termos do artigo 64.º, n.ºs 2 ou 3, do RMUE, em que o titular da MUE pretende pedir prova de uso das marcas anteriores em que se baseia o pedido de declaração de nulidade, foi alinhada com o processo de oposição (artigo 10.º, n.º 1, do RDMUE). Nos processos de anulação, o pedido de prova de uso deve ser apresentado pelo titular da MUE juntamente com a sua primeira resposta ao pedido, dentro do primeiro prazo fixado para apresentar observações nos termos do artigo 17.º, n.º 1, do RDMUE.

Se o pedido de prova de uso for apresentado pelo titular da MUE numa fase posterior do processo, não será admissível.

Além disso, nos termos do artigo 19.º, n.º 2, do RDMUE, se o titular da MUE pretender solicitar prova de uso, deve fazê-lo através de um **documento separado**. Relativamente à definição do termo «documento separado», ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, ponto 4.4.1, uma vez que se aplicam os mesmos princípios.

Obsoleto

Para mais orientações sobre pedidos de prova de utilização, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, ponto 5.

4 Outras questões

4.1 Continuação do processo

Artigo 105.º do RMUE

De acordo com o artigo 105.º, n.º 1, do RMUE, qualquer parte num processo perante o Instituto que não tenha observado um prazo em relação ao Instituto pode obter, mediante requerimento, a continuação do processo, desde que, no momento do requerimento, o ato omisso tenha sido cumprido. O requerimento de continuação do processo só é admissível se for apresentado no prazo de 2 meses após o termo do prazo não observado e não será considerado apresentado até a taxa correspondente ser paga.

Esta disposição é aplicável a todos os processos que decorrem no Instituto. Para mais informações, ver as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de comunicação, Prazos.

Nos processos de anulação, a continuação do processo pode ser solicitada em relação a qualquer um dos diferentes prazos no âmbito dos processos de anulação (exceto no que se refere ao prazo de interposição de recurso estabelecido no artigo 68.º, n.º 1, do RMUE).

4.2 Suspensões

Artigo 132.º do RMUE Artigo 71.º do RDMUE

Em matéria de suspensões, ver, em termos gerais, as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição (tendo em conta, porém, que, no processo de anulação, não há período de reflexão). É aplicável o artigo 71.º do RDMUE.

A principal particularidade do processo de anulação nesta matéria diz respeito às regras específicas em matéria de ações correlatas nos tribunais de marcas da União Europeia. De acordo com o artigo 132.º, n.º 2, do RMUE, salvo se houver razões especiais para que o processo prossiga, quando um pedido de anulação for apresentado ao Instituto, este deve suspender a instância oficiosamente, após audição das partes, ou a pedido de uma das partes e após audição das outras partes, sempre que a validade da MUE contestada já tenha sido contestada perante um tribunal de marcas da UE por um pedido reconvencional.

Obsoleto

O artigo 132.º, n.º 2, do RMUE também prevê que, se uma das partes no processo pendente no tribunal de marcas da UE o requerer, o tribunal pode, após audição das outras partes, suspender o processo. Nesse caso, o Instituto prosseguirá o processo nele pendente.

O pedido de suspensão apresentado nos termos do artigo 132.º, n.º 2, do RMUE deve ser apoiado por elementos de prova relevantes. Os pedidos de suspensão só são considerados relevantes para o processo e só poderão ser deferidos nos termos do artigo 132.º, n.º 2, do RMUE nos casos em que se referem à MUE contestada e não nos casos em que se referem a outras MUE contestadas em processos de anulação paralelos.

4.3 Renúncia, retirada e encerramento do processo

Artigo 57.º, n.º 2, do RMUE Artigo 17.º, n.ºs 5, 6, 7 e 8, do RDMUE

4.3.1 Renúncia do sinal impugnado

Em princípio, as consequências, no processo de anulação, de uma renúncia total à MUE contestada (ou de uma renúncia parcial aos produtos e/ou serviços contra os quais o pedido de anulação é apresentado) são semelhantes aos da retirada de um pedido de MUE num processo de oposição.

No entanto, ao contrário do que acontece com a retirada de um pedido de MUE, os efeitos da renúncia a uma MUE registada não são os mesmos que os da decisão quanto ao mérito que encerra os processos em questão. Enquanto a renúncia a uma MUE só se torna eficaz na data em que a renúncia é registada, a decisão de anulação da MUE produz efeitos a partir de uma data anterior, seja desde o início (em caso de nulidade), seja a partir da data em que o pedido de anulação foi apresentado ou da data fixada na decisão do Instituto a pedido de uma das partes nos termos do artigo 62.º, n.º 1, do RMUE (em caso de extinção). Consequentemente, não obstante a declaração de renúncia ao sinal impugnado, o requerente pode, ainda assim, alegar um interesse legítimo na continuação do processo de anulação, a fim de obter uma decisão quanto ao mérito (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27).

Na prática, quando existe renúncia total ou parcial a uma MUE que é objeto de um processo de anulação, e essa renúncia afeta o âmbito do processo, o Instituto suspende o registo da renúncia e, paralelamente, notifica essa renúncia ao requerente da anulação, convidando-o a informar o Instituto se pretende retirar o pedido em face da renúncia declarada. A consequência para as partes e para o Instituto depende não só da resposta do requerente, mas também do tipo de processo de anulação em causa, ou seja, se está em causa um pedido de extinção ou um pedido de declaração da nulidade.

Obsoleto

4.3.1.1 Pedido de extinção pendente

Se, em resposta à carta do Instituto, o requerente retirar o pedido de extinção em consequência da renúncia, esta será registada e o processo será encerrado sem que seja tomada uma decisão sobre o mérito. O pedido será retirado.

Se o requerente não responder, manter-se-á a suspensão da renúncia e o processo de anulação prosseguirá até que seja tomada uma decisão definitiva sobre o mérito. Não há necessidade de o requerente reivindicar qualquer interesse legítimo.

Após a decisão quanto ao mérito se tornar definitiva, a renúncia será registada apenas no que se refere aos produtos e/ou serviços relativamente aos quais a MUE impugnada não foi anulada, se os houver.

4.3.1.2 Pedido de declaração de nulidade pendente

Se, em resposta à carta do Instituto, o requerente retirar o pedido de declaração de nulidade em consequência da renúncia, esta será registada e o processo será encerrado sem que seja tomada uma decisão sobre o mérito. O pedido será retirado.

Se o requerente não responder ou não reivindicar qualquer interesse legítimo específico, a renúncia será registada e o processo de anulação prosseguirá em relação aos restantes produtos e/ou serviços visados pelo pedido de anulação que não tenham sido removidos pela renúncia parcial, se os houver. Se a renúncia abranger todos os produtos contestados, o processo de anulação será encerrado por notificação para esse efeito, sem que seja tomada uma decisão sobre o mérito. O processo será encerrado em virtude da renúncia.

Se o requerente responder e declarar que tem um **interesse legítimo** em obter uma decisão quanto ao mérito, o Instituto apreciará o pedido. A alegação de um interesse legítimo só será considerada procedente se o requerente provar o motivo pelo qual é necessária uma decisão quanto ao mérito do pedido de declaração de nulidade e o motivo pelo qual a renúncia ao sinal impugnado não é suficiente. Serão rejeitadas as alegações que não sejam corroboradas por quaisquer elementos de prova e que não sejam acompanhadas por uma explicação sobre o motivo pelo qual a renúncia à marca é insuficiente (ao contrário de uma declaração de nulidade). Além disso, o interesse legítimo deve ser real, direto e atual. Os pedidos fundados em possíveis conflitos futuros ou presumíveis conflitos emergentes da conversão da MUE contestada num registo nacional serão rejeitados. Uma vez que a maioria dos casos em que é alegado um interesse legítimo envolve um processo judicial pendente, a parte que alega esse interesse deve expor o pedido apresentado nesse processo. A Divisão de Anulação tomará uma decisão formal sobre a rejeição de uma reivindicação de interesse legítimo, mantendo a suspensão da renúncia até que a decisão se torne definitiva. Quando a decisão se tornar definitiva, o processo de nulidade será encerrado sem decisão sobre o mérito e a renúncia será registada.

O Instituto apenas manterá a suspensão da renúncia nos casos em que o requerente alegue e prove um interesse legítimo até que seja tomada uma decisão definitiva em

Obsoleto

relação ao mérito. Em todos os outros casos, a renúncia será registada e o processo de anulação prosseguirá em relação aos restantes produtos e/ou serviços visados pelo pedido de anulação que não tenham sido removidos pela renúncia parcial, se os houver. Se a renúncia abranger todos os produtos contestados, o processo de anulação será encerrado sem que seja tomada uma decisão sobre o mérito. O processo será encerrado em virtude da renúncia.

4.3.1.3 A renúncia precede o pedido de anulação

Se a renúncia for declarada antes da instauração da ação de anulação, mas ainda não tiver sido registada à data da apresentação do pedido, o Instituto tomará nota da renúncia e inscrevê-la-á no Registo, independentemente da instauração de ações de anulação posteriores, incluindo pedidos de extinção em que o requerente da anulação solicite a fixação de uma data anterior nos termos do artigo 62.º, n.º 1, do RMUE.

O Instituto só suspenderá a inscrição da renúncia no Registo nos termos acima explicados se esta tiver sido declarada após a apresentação do pedido de anulação.

4.3.1.4 A renúncia parcial não afeta o âmbito da anulação

Se a renúncia parcial não afetar nenhum dos produtos e/ou serviços contestados, será registada do modo descrito nas Linhas de Orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 1, Alterações num registo, e o requerente no processo de anulação não será informado.

4.3.1.5 A renúncia deve ser apresentada através de um documento separado

Nos termos do artigo 17.º, n.º 7, do RDMUE, se, durante o processo de anulação, o titular da MUE pretender renunciar à marca contestada, deve fazê-lo através de um documento separado.

Relativamente à definição do termo «documento separado», ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processos de oposição, ponto 4.4.1, uma vez que se aplicam os mesmos princípios.

4.3.2 Retirada do pedido de anulação

O requerente da declaração de nulidade pode retirar o seu pedido de anulação em qualquer fase do processo. O Instituto informará o titular da MUE da retirada e encerrará o processo.

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, o pedido de anulação já não poderá ser retirado posteriormente.

Obsoleto

Para obter mais informações sobre a retirada do pedido de anulação após uma decisão da Divisão de Anulação, ver, por analogia, as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, n.º 6.2.2.3.

4.3.3 A marca contestada caduca ou é anulada num processo paralelo

À semelhança do que acontece no processo explicado anteriormente no ponto 4.3.1.2, nos casos em que alguns dos produtos e serviços contestados (ou todos eles) sejam removidos em virtude da caducidade da MUE contestada ou em consequência de uma recusa num processo de extinção paralelo, o Instituto informará o requerente e convidá-lo-á a informar o Instituto se tem um interesse legítimo em obter uma decisão sobre o mérito a partir de uma data anterior. O mesmo se aplica, tal como já foi explicado no ponto 4.3.1.2, nos casos em que o requerente tenha de alegar e provar um interesse legítimo.

Quando não for alegado ou provado um interesse legítimo, ou nos casos em que a marca contestada tenha sido declarada nula desde o início no processo paralelo de declaração da nulidade, o processo será encerrado sem que seja tomada uma decisão quanto ao mérito.

O processo será encerrado devido à extinção ou anulação da marca contestada no processo paralelo.

Se a extinção ou anulação no processo paralelo não remover todos os produtos contestados, e se não tiver sido alegado ou provado um interesse legítimo, o processo prosseguirá em relação aos restantes produtos e/ou serviços visados pela anulação que não tenham sido removidos.

4.3.4 Decisão sobre a repartição das custas

Artigo 109.º, n.ºs 4 e 6, do RMUE

A parte que puser termo a um processo mediante a retirada do pedido de extinção ou de declaração de nulidade, mediante a não renovação do registo da MUE ou mediante renúncia àquela, suportará as taxas e as custas da outra parte (artigo 109.º, n.º 4, do RMUE), exceto nos casos em que a retirada seja consequência de uma renúncia (ver pontos 4.3.1.1 e 4.3.1.2 supra); nesse caso, as custas serão suportadas pelo titular da MUE.

Além disso, as partes podem declarar que uma renúncia ou a retirada é uma consequência de um acordo a que chegaram e que a decisão sobre as custas não é necessária. Se tal pedido for recebido, juntamente com um pedido de renúncia ou retirada assinado por ambas as partes, o Instituto não emite uma decisão sobre as custas. Esse pedido também pode ser enviado em duas cartas separadas para o Instituto. Nos casos em que não houver qualquer indicação sobre se as partes chegaram a acordo sobre as custas, o Instituto tomará imediatamente uma decisão sobre essa matéria. A decisão sobre as custas anteriormente emitida não será reapreciada pelo Instituto caso as partes transmitam tais informações após a data da

Obsoleto

decisão. É deixado às partes respeitar o acordo e não «executar» a decisão do Instituto quanto às custas.

Para obter mais informações sobre a prática do Instituto em matéria de repartição e fixação de custas em processos *inter partes*, ver as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, n.ºs 6.5 e 6.6.

Artigo 15.º, n.º 5, do RDMUE

Se um pedido de extinção ou de declaração da nulidade for integralmente rejeitado por inadmissibilidade nos termos do artigo 15.º, n.ºs 2, 3 ou 4, do RDMUE, antes da notificação do requerente ao abrigo do artigo 17.º, n.º 1, do RDMUE, não será tomada qualquer decisão quanto às custas.

4.4 Pedidos de extinção e de declaração de nulidade contra a mesma MUE

Se o mesmo pedido de MUE for objeto de um processo de extinção e de um processo de declaração de nulidade, o Instituto tem o poder discricionário de decidir, em cada caso, tendo em conta os princípios da economia processual e eficiência administrativa, se um dos processos deve ser suspenso até o outro estar encerrado ou em que ordem o processo deve ser decidido.

Se for decidido que o primeiro pedido de MUE é totalmente nulo (ou parcialmente, mas relativamente a todos os produtos/serviços visados pelo pedido de extinção), e uma vez que esta decisão se torne definitiva, o processo paralelo de extinção é encerrado automaticamente, uma vez que já não tem qualquer objeto. As custas são decisão do Instituto (artigo 109.º, n.º 5, do RMUE), que geralmente conclui que cada parte deve suportar as suas próprias custas.

No entanto, tendo em conta os diferentes efeitos de uma extinção (*ex nunc*) e de uma declaração de nulidade (*ex tunc*), quando decide pela primeira vez que a MUE deve ser declarada totalmente extinta (ou parcialmente, mas relativamente a todos os produtos/serviços visados pela nulidade), o Instituto informa o requerente desta decisão quando a mesma se torna definitiva e convida-o a apresentar as suas observações quanto ao encerramento do processo de declaração de nulidade. Se o requerente demonstrar um interesse jurídico suficiente na obtenção de uma decisão de nulidade de caráter declarativo, o processo continuará.

4.5 Registos internacionais contestados que designam a UE

Artigo 190.º, n.º 2, e artigo 198.º do RMUE

O processo de anulação também pode ser dirigido contra os registos internacionais (RI) que designam a União Europeia. As regras específicas aplicáveis nestes casos (em particular em ligação com a data do pedido e o prazo relevante relativamente aos

Obsoleto

elementos de prova do uso) podem ser encontradas nas Linhas de orientação, Parte M, Marcas internacionais.

O pedido de anulação contra um RI pode ser apresentado após a data da publicação do RI que designa a União Europeia no Boletim Oficial do Instituto (M.3.1. - Registos internacionais com ou sem alterações desde a sua publicação nos termos do artigo 190.º, n.º 1, do RMUE).

No que se refere aos representantes OMPI dos titulares de RI contestados, como regra geral, o Instituto comunicará com os mesmos, independentemente da localização do titular do RI, quando cumpram os critérios do artigo 120.º do RMUE.

Quando o representante OMPI do titular do RI não cumpra os critérios do artigo 120.º do RMUE, a notificação do pedido de anulação será enviada diretamente para o titular do RI, sendo uma cópia enviada para o seu representante OMPI a título informativo.

A notificação do pedido de anulação também convidará o titular do RI a designar um representante profissional nos termos do artigo 120.º do RMUE, dentro do prazo de dois meses após a sua receção. Em casos de representação obrigatória (artigo 119.º, n.º 2, do RMUE), a notificação indicará as consequências do não cumprimento deste requisito (designadamente, que qualquer comunicação enviada pelo titular do RI no decurso do processo não será tida em conta).

4.6 Cessão

Artigo 21.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), do RMUE Artigo 20.º do RDMUE

O requerente de anulação pode apresentar um pedido de cessão da MUE em vez de um pedido de declaração de nulidade, caso estejam preenchidas as condições estabelecidas no artigo 21.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), do RMUE. Em resumo, se o pedido for deferido, o requerente de anulação tornar-se-á o titular da MUE. Uma vez que o pedido é tratado no âmbito de um processo de declaração de nulidade nos termos do artigo 60.º n.º 1, alínea b), do RMUE, são aplicáveis as regras desse processo.

A cessão só é possível no caso de pedidos de declaração de nulidade fundados no artigo 60.º, n.º 1, alínea b), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 3, do mesmo regulamento, ou seja, quando a MUE está registada em nome de um agente não autorizado, sem autorização do titular. Nesses casos, o requerente no processo de declaração de nulidade pode pedir **ou** a declaração de nulidade da marca (nos termos do artigo 60.º, n.º 1, alínea b), do RMUE), **ou** a cessão da MUE a seu favor (nos termos do artigo 21.º do RMUE e do artigo 20.º, n.º 1, do RDMUE).

Se uma parte da MUE contestada sobreviver à ação, seja por esta visar apenas uma parte dos produtos ou serviços, seja por ter sido julgada parcialmente improcedente, a marca será dividida. A parte destinada ao requerente vencedor receberá um novo número de registo da marca com o novo titular, o seu representante no processo de

Obsoleto

declaração de nulidade e a lista de produtos e serviços relativamente aos quais a ação foi julgada procedente. Todas as outras informações relativas à marca permanecem iguais às da marca original.

4.6.1 Admissibilidade do pedido

Ao apresentar um pedido de declaração de nulidade fundado no artigo 60.º, n.º 1, alínea b), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 3, do mesmo regulamento, o requerente deve indicar no formulário o seu pedido, que pode ser:

1. uma declaração de nulidade; **ou**
2. a cessão nos termos do artigo 21.º, n.º 2, alínea a), do RMUE.

Não é possível acumular um pedido de cessão com um pedido de declaração de nulidade da MUE com fundamento na mesma causa do artigo 60.º, n.º 1, alínea b) do RMUE. Se o requerente da anulação o fizer, o Instituto convidá-lo-á a escolher entre os dois pedidos. A parte será informada de que, na falta de uma resposta, o Instituto presumirá que o requerente pretende optar pelo pedido de cessão (e não por uma declaração de nulidade).

4.6.2 Prioridade do exame do pedido de cessão

Se o requerente invocar o artigo 60.º n.º 1, alínea b), do RMUE pedindo a cessão da MUE contestada e o artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do mesmo regulamento (registo contrário às disposições do artigo 7.º do RMUE), o Instituto examinará primeiro as causas absolutas de nulidade devido ao interesse público subjacente a essa disposição. Se for aplicável uma causa absoluta de nulidade, o Instituto não pode deferir o pedido de cessão da MUE.

Se o requerente invocar o artigo 60.º n.º 1, alínea b), do RMUE pedindo a cessão da MUE contestada, e qualquer outra causa de nulidade (ou seja, má-fé nos termos do artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do RMUE ou qualquer outra causa relativa de nulidade nos termos do artigo 60.º, n.º 1, alíneas a), c), d), ou do artigo 60.º, n.º 2, do RMUE), o Instituto examinará primeiro o pedido de cessão. O pedido alternativo previsto no artigo 21.º, n.º 2, alínea a), do RMUE perderia o seu efeito útil se o Instituto tivesse o poder discricionário de declarar a nulidade da MUE, contrariando a intenção expressa do requerente. Além disso, embora a situação jurídica do requerente vencedor fosse substancialmente diferente se, em vez da cessão, fosse declarada a nulidade da MUE, a situação jurídica do titular vencido seria a mesma independentemente do resultado.

Para mais informações sobre a cessão em processos de declaração de nulidade, ver as Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 2, Disposições substantivas.

Obsoleto

LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO EXAME DE MARCAS DA UNIÃO EUROPEIA

INSTITUTO EUROPEU DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (EUIPO)

Parte D

Anulação

Secção 2

Disposições substantivas

Obsoleto

Índice

1 Observações gerais....1370

1.1 Causas de anulação.... 1370

1.2 Processo inter partes.... 1370

1.3 As consequências da extinção e da nulidade....1371

1.3.1 O efeito jurídico da extinção....1371

1.3.2 O efeito jurídico da nulidade.... 1371

1.3.3 O efeito jurídico de um pedido de cessão de uma marca da UE....1371

2 Extinção....1372

2.1 Introdução.... 1372

2.2 Desuso da marca da UE – artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do RMUE....1372

2.2.1 Ónus da prova....1373

2.2.2 Uso comprovado....1373

2.2.3 Período a ter em conta....1374

2.2.4 Motivos que justificam o desuso.... 1375

2.3 Transformação da MUE numa designação comercial usual (designação genérica) – artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do RMUE.... 1375

2.3.1 Ónus da prova....1376

2.3.2 Data pertinente....1376

2.3.3 Público pertinente.... 1376

2.3.4 Designação usual....1377

2.3.5 Defesa do titular....1377

2.4 Marca da UE que se tornou suscetível de induzir em erro – artigo 58.º, n.º 1, alínea c), do RMUE....1377

2.4.1 Ónus da prova....1378

2.4.2 Data pertinente....1378

2.4.3 Critérios aplicáveis....1378

2.4.4 Exemplos.... 1378

2.5 Causas adicionais de extinção de marcas coletivas da UE (artigo 81.º do RMUE).... 1379

2.6 Causas adicionais de extinção de marcas de certificação da UE (artigo 91.º do RMUE)....1379

3 Causas de nulidade absoluta.... 1380

3.1 Marca da UE registada contrariamente ao disposto no artigo 7.º do RMUE – artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do RMUE....1380

Obsoleto

3.1.1 Ónus da prova....1380
3.1.2 Datas pertinentes....1381
3.1.3 Critérios aplicáveis....1381
3.2 Defesa contra uma reivindicação de ausência de caráter distintivo....1381
3.3 Má-fé — artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do RMUE....1382
3.3.1 Momento relevante....1383
3.3.2 Conceito de má-fé....1383
3.3.2.1 Elementos que possam ser indicadores da existência de má-fé....1384
3.3.2.2 Fatores não suscetíveis de indicar a existência de má-fé....1387
3.3.3 Prova de má-fé....1388
3.3.4 Relação com outras disposições do RMUE....1388
3.3.5 Âmbito da nulidade....1389
3.4 Causas de nulidade absoluta de marcas coletivas da UE....1389
3.5 Causas de nulidade absoluta de marcas de certificação da UE....1390
4 Causas de nulidade relativa....1390
4.1 Introdução....1390
4.2 Causas ao abrigo do artigo 60.º, n.º 1, do RMUE....1391
4.2.1 Critérios aplicáveis....1391
4.2.2 Datas pertinentes....1391
4.2.2.1 Para a apreciação do caráter distintivo acrescido ou do prestígio....1391
4.2.2.2 Pedido com base no artigo 60.º, n.º 1, alínea c), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento....1392
4.3 Causas previstas no artigo 60.º, n.º 2, do RMUE – outros direitos anteriores....1392
4.3.1 O direito ao nome/direito à imagem....1393
4.3.2 Direitos de autor....1395
4.3.3 Outros direitos de propriedade industrial....1398
4.4 Desuso da marca anterior....1399
4.5 Defesas contra um pedido de declaração de nulidade com base em causas relativas....1400
4.5.1 Consentimento para o registo....1400
4.5.1.1 Exemplos de rejeição da alegação de consentimento para o registo....1401
4.5.1.2 Exemplos de aceitação da alegação de consentimento para o registo....1402
4.5.2 Pedidos de declaração de nulidade ou pedidos reconvencionais anteriores....1402
4.5.3 Tolerância....1403
4.5.3.1 Exemplos de rejeição da alegação de tolerância....1405
4.5.3.2 Exemplos de aceitação (parcial) da alegação de tolerância....1408

Obsoleto

5 Caso julgado..... 1408

Anexo 1 Causas de nulidade: Âmbito de aplicação temporal após a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2015/2424 em 23/03/2016..... 1410

1 Causas de nulidade absoluta..... 1410

1.1 Causas de nulidade aplicáveis antes de 23/03/2016 por força de regulamentos da UE diferentes do RMC..... 1410

1.2 Causas de nulidade que não estavam previstas do direito da UE antes da entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 2015/2424 em 23 de março de 2016..... 1411

2 Causas de nulidade relativa, nomeadamente o artigo 60.º, n.º 1, alínea d), em conjugação com o artigo 8.º, n.º 6, do RMUE, e a relação com o artigo 60.º, n.º 1, alínea c), em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do RMUE..... 1411

Obsoleto

1 Observações gerais

1.1 Causas de anulação

Nos termos do artigo 63.º, n.º 1 do RMUE, os processos de anulação abrangem pedidos de extinção e de declaração de nulidade.

As causas de extinção encontram-se definidas no artigo 58.º do RMUE.

As causas de nulidade encontram-se estabelecidas no artigo 59.º do RMUE (causas de nulidade absoluta) e no artigo 60.º do RMUE (causas de nulidade relativa). Relativamente ao âmbito de aplicação temporal das causas de nulidade após a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2015/2424, ver anexo 1 infra.

Além destas causas gerais, o requerente da anulação pode invocar causas específicas em apoio do seu pedido de anulação de uma marca coletiva, nos termos do artigo 81.º do RMUE (causas de extinção) e do artigo 82.º do RMUE (causas de nulidade), ou de uma marca de certificação, nos termos do artigo 91.º do RMUE (causas de extinção) e do artigo 92.º do RMUE (causas de nulidade) (ver pontos 2.5 e 2.6, 3.4 e 3.5 infra).

Nos casos em que uma MUE tenha sido registada em nome do agente ou representante do titular sem a sua autorização, este pode apresentar ao Instituto um pedido de cessão da MUE a seu favor. Trata-se de um pedido subsidiário num processo de declaração de nulidade nos termos do artigo 60.º, n.º 1, alínea b), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 3, do mesmo regulamento. Para mais informações, ver ponto 1.3.3 infra e Linhas de Orientação, Parte D, Anulação, Secção 1, Processos de anulação.

Nos artigos 12.º a 19.º, o RDMUE estabelece as disposições pertinentes em matéria de pedidos de extinção e de declaração de nulidade, incluindo as línguas desses processos, a admissibilidade, a fundamentação, o exame do mérito, etc.

1.2 Processo inter partes

Os processos de anulação nunca são iniciados pelo próprio Instituto. Essa iniciativa cabe ao requerente da anulação, mesmo nos casos em que assente em causas de nulidade absoluta.

O artigo 63.º, n.º 1, do RMUE estabelece as condições que o requerente deve satisfazer para ter legitimidade (*locus standi*) para apresentar um pedido de extinção ou de declaração de nulidade. Para mais informações, ver Linhas de orientação, Parte D, Oposição Secção 1, Processos de anulação, pontos 2.1 e 4.1.

Obsoleto

1.3 As consequências da extinção e da nulidade

1.3.1 O efeito jurídico da extinção

Nos termos do artigo 62.º, n.º 1, do RMUE, no caso da **extinção**, e na medida em que o titular tenha sido privado dos seus direitos, considera-se que a MUE deixa de produzir os efeitos previstos no RMUE a contar da data do pedido de extinção.

Pode ser fixada pelo Instituto uma data anterior, na qual uma das causas de extinção se tenha manifestado, mediante pedido nesse sentido por uma das partes, desde que essa parte demonstre um interesse jurídico legítimo a esse respeito. Deverá ser possível, com base na informação disponível no respetivo processo, determinar com exatidão essa data anterior. A data anterior deve, em qualquer caso, ser fixada antes do «período de carência» de cinco anos de que o titular da MUE dispõe após o registo da MUE nos termos do artigo 18.º do RMUE (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, confirmada a 08/10/2012, R 444/2011-1, ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

Se o pedido de extinção tiver sido precedido de um pedido reconvencional de extinção nos termos do artigo 128.º do RMUE entre as mesmas partes e «diferido» por um tribunal nos termos do artigo 128.º, n.º 7, do RMUE, a data de produção de efeitos da extinção será a data do pedido reconvencional, independentemente de essa data ter sido ou não explicitamente solicitada no pedido de extinção apresentado ao Instituto (ver ponto 2.2.3 abaixo). Esta disposição não prejudica a possibilidade de ser solicitada uma data anterior para a produção de efeitos da extinção no pedido reconvencional inicial (nesse caso, deve ser provada a existência de um interesse legítimo).

No que respeita à prática do Instituto em matéria de renúncias quando esteja pendente um processo de extinção, ver Linhas de orientação, Parte D, Oposição, Secção 1, Processos de anulação, ponto 4.3.

1.3.2 O efeito jurídico da nulidade

Nos termos do artigo 62.º, n.º 2, do RMUE, no caso de uma **declaração de nulidade**, considera-se que a MUE não produziu, desde o início, os efeitos previstos no RMUE.

No que respeita à prática do Instituto em matéria de renúncias quando esteja pendente um processo de declaração de nulidade, ver Linhas de orientação, Parte D, Oposição, Secção 1, Processos de anulação, ponto 4.3.

1.3.3 O efeito jurídico de um pedido de cessão de uma marca da UE

Nos termos do artigo 21.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 163.º, n.º 1, alínea b), do RMUE, quando o titular da MUE pretenda obter uma declaração de nulidade ao abrigo do artigo 60.º, n.º 1, alínea b), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 3, do mesmo regulamento, o titular pode, em vez da nulidade da marca, pedir a sua cessão

Obsoleto

a seu favor, caso tenha sido registada em nome do seu agente ou representante sem autorização. Esse pedido de cessão não constitui uma causa de pedir autónoma, mas apenas um **pedido subsidiário**. Se o pedido for deferido, o requerente tornar-se-á o titular da MUE, com efeitos retroativos à data de depósito ou, se for o caso, de prioridade da MUE contestada. Não é possível apresentar tal pedido subsidiário com fundamento noutras causas de nulidade.

2 Extinção

2.1 Introdução

Nos termos do artigo 58.º, n.º 1 do RMUE, existem três causas de extinção.

- A marca não foi objeto de uma utilização séria durante um período ininterrupto de 5 anos.
- A MUE transformou-se numa designação genérica por motivo de atividade ou inatividade do seu titular.
- A MUE pode induzir o público em erro, em decorrência do uso dado pelo seu titular ou com o seu consentimento.

Estas causas são analisadas de forma mais detalhada nos próximos pontos. Nos termos do artigo 58.º, n.º 2, do RMUE, se a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos e serviços registados, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos e serviços em causa.

Além destas, o artigo 81.º do RMUE enumera mais três causas específicas de extinção dos direitos do titular de uma **marca coletiva da UE**. As causas específicas adicionais de extinção das **marcas de certificação da UE** encontram-se enumeradas no artigo 91.º do RMUE.

2.2 Desuso da marca da UE – artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do RMUE

Nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do RMUE, no caso de a marca não ter sido objeto de utilização séria, na aceção do artigo 18.º do RMUE, durante um período ininterrupto de 5 anos e antes da apresentação de um pedido de anulação, esta deverá ser extinta, exceto se existirem motivos que justifiquem a sua não utilização.

Nos termos do artigo 58.º, n.º 2, do RMUE, se a MUE apenas for usada para uma parte dos produtos e serviços para os quais foi registada, a extinção só será declarada em relação aos produtos e serviços não usados.

Quanto aos **aspetos processuais** da apresentação de elementos de prova (prazos para a apresentação de elementos de prova, novas rondas de observação e apresentação de elementos de prova adicionais, tradução dos elementos de prova, etc.), ver Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 1, Processos de anulação.

Obsoleto

As normas práticas aplicáveis à **apreciação substantiva** dos elementos de prova de direitos anteriores nos processos de oposição aplicam-se à apreciação dos pedidos de extinção com base no desuso (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 6, Prova de uso, ponto 2). Contudo, no contexto dos processos de extinção, cumpre ter em conta uma série de especificidades, que serão examinadas a seguir.

2.2.1 Ónus da prova

Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do RDMUE, o ónus da prova cumpre ao titular da MUE.

O papel do Instituto é apreciar as provas que lhe são apresentadas à luz das observações das partes. O Instituto não pode determinar oficiosamente (*ex officio*) o uso comprovado de marcas anteriores. Da mesma forma, não é responsável pela recolha da prova propriamente dita. Mesmo os titulares de marcas presumivelmente bem conhecidas devem apresentar prova de um uso comprovado das mesmas.

2.2.2 Uso comprovado

Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do RDMUE, em conjugação com o artigo 10.º, n.º 3, do mesmo regulamento, as indicações e os elementos de prova relativos ao uso devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza do uso da marca contestada em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada.

Tal como supramencionado, a apreciação do uso comprovado (incluindo local, período, extensão e natureza do uso) é idêntica nos processos de anulação e de oposição. Devem ser seguidas as considerações pormenorizadas constantes das Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 6, Prova de uso, ponto 2.

O uso não comprovado de alguns dos produtos ou serviços objeto de impugnação no âmbito de um processo de extinção implica a extinção da MUE registada para esses produtos ou serviços. Consequentemente, deve usar-se de extrema cautela ao apreciar os elementos de prova do uso nos processos de extinção relativamente ao **uso dos produtos ou serviços registados (e objeto de impugnação)**.

Processo n.º	**Observação**

Obsoleto

02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	A marca estava registada para *artigos de pesca e equipamento e acessórios de pesca* da classe 28. A Câmara confirmou a decisão da Divisão de Anulação e manteve a MUE para *canas de pesca* e para as *linhas de pesca* não contestadas da classe 28. À semelhança da Divisão de Anulação, a Câmara considerou que os comprovativos apresentados para atestar do uso da MUE contestada demonstravam um uso comprovado no que se refere às «canas de pesca» e que os referidos produtos são suficientemente distintos das grandes categorias relacionadas com *artigos de pesca* e *equipamentos de pesca* para formarem subcategorias coerentes. Esta conclusão não foi contestada pela recorrente.

2.2.3 Período a ter em conta

Nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do RMUE, a MUE torna-se suscetível de extinção se não tiver sido objeto de utilização séria durante um período ininterrupto de 5 anos. Todavia, ninguém pode alegar que os direitos do titular devem ser declarados extintos se, entre o termo desse período de cinco anos e a apresentação do pedido, tiver tido início ou tiver sido retomada a utilização séria da marca; Além disso, nos termos do artigo 62.º, n.º 1, do RMUE, se o pedido de extinção for deferido, a data de produção de efeitos da extinção é a data do pedido de extinção.

Decorre dessas disposições que o titular deve fazer prova de utilização séria do sinal impugnado durante o **período de 5 anos anterior à data do pedido de extinção**.

Por exemplo, se a MUE tiver sido registada em 01/01/2011, estará sujeita a extinção a partir de 02/01/2016. Se o pedido de extinção tiver sido apresentado em 15/09/2016, o titular da MUE teria de provar um uso comprovado da sua marca no período de 15/09/2011 a 14/09/2016.

Mesmo que uma MUE não tenha sido objeto de uma utilização séria durante um período ininterrupto de 5 anos após o seu registo, não pode ser declarada extinta se for iniciada ou retomada uma utilização séria antes da apresentação do pedido de extinção. Todavia, se este período não for superior a três meses **e** se ficar provado que o titular iniciou ou retomou a utilização séria da marca em virtude da ameaça de extinção, as provas dessa utilização não podem ser tidas em conta, e a MUE terá de ser declarada extinta. O ónus da prova cabe ao requerente da extinção, que deve provar que **informou** o titular da MUE **da sua intenção** de apresentar um pedido de extinção.

Obsoleto

Em caso algum poderão ser tidas em conta provas de uma utilização séria **anterior** a um período ininterrupto de não utilização de 5 anos, independentemente da duração dessa utilização.

Se for solicitada uma **data anterior de produção de efeitos da extinção** nos termos do artigo 62.º, n.º 1, do RMUE, esse pedido só poderá ser aceite — desde que o requerente da declaração de nulidade prove um interesse legítimo (ver ponto 1.3.1 supra) — se não tiver sido provada uma utilização séria do sinal impugnado **tanto** no período de 5 anos anterior à data do pedido de extinção **como** no período de 5 anos anterior à data de produção de efeitos solicitada. Tal decorre da redação do artigo 62.º, n.º 1, segundo período, do RMUE, que prevê que pode ser fixada uma data anterior para a produção de efeitos da extinção se a causa da extinção se tiver «verificado» nessa data. No entanto, mesmo que seja solicitada uma data anterior, o principal interesse do titular da MUE é provar que o sinal impugnado foi objeto de uma utilização séria durante o período de cinco anos imediatamente anterior à data do pedido de extinção. Se for provada a utilização séria do sinal impugnado durante este período, o sinal impugnado não pode ser declarado extinto. A prova da utilização séria do sinal impugnado durante o período de 5 anos anterior à data de produção de efeitos anterior solicitada só poderá ser pertinente se não houver prova da utilização séria da marca contestada durante o período de 5 anos imediatamente anterior à data do pedido de extinção.

Se o pedido de extinção tiver sido precedido de um pedido reconvencional de extinção nos termos do artigo 128.º do RMUE entre as mesmas partes e «diferido» por um tribunal nos termos do artigo 128.º, n.º 7, do RMUE, o período para o qual deve ser provada a utilização séria é o dos cinco anos anteriores à data do **pedido reconvencional**(17/01/2018, T-68/16, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

2.2.4 Motivos que justificam o desuso

Devem ser seguidas as considerações pormenorizadas constantes das Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 6, Prova de uso, ponto 2 e, em especial, ponto 2.11.

2.3 Transformação da MUE numa designação comercial usual (designação genérica) – artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do RMUE

Será objeto de extinção a MUE que, por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada.

Obsoleto

2.3.1 Ónus da prova

Incumbe ao requerente da extinção provar que o termo se tornou a designação comercial usual por motivo de:

- atividade, ou
- inatividade

por parte do titular.

O Instituto examinará os factos em conformidade com o artigo 95.º, n.º 1, do RMUE no âmbito das alegações de facto aduzidas pelo requerente da extinção (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ao fazê-lo, poderá ter em conta factos evidentes e notórios. No entanto, limitar-se-á aos argumentos jurídicos apresentados pelo requerente da extinção. Se um pedido de extinção se basear apenas no artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do RMUE, a marca não poderá ser declarada extinta só pelo facto, por exemplo, de ser contrária à moral e à ordem pública.

2.3.2 Data pertinente

O requerente da extinção deverá provar que a marca passou a ser a designação comercial usual do produto ou serviço em questão após a data de registo da MUE, embora possam ser tidos em conta factos ou circunstâncias ocorridos entre a apresentação do pedido e o registo. O facto de o sinal ser, à data da apresentação do pedido, a designação comercial usual dos produtos ou serviços para os quais foi pedido registo só será relevante no contexto de uma ação de nulidade.

2.3.3 Público pertinente

Uma MUE está sujeita a extinção nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do RMUE caso se tenha transformado na designação comercial usual do produto ou serviço, não só entre alguns membros do público pertinente, mas entre a vasta maioria desse público, incluindo aqueles que intervêm na comercialização do produto ou serviço em questão (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). A questão de saber se uma marca se tornou na designação comercial usual de um produto ou serviço para o qual está registada deve ser apreciada não apenas em função da perceção dos consumidores ou utilizadores finais mas também, consoante as características do mercado em causa, tendo em consideração a perceção de profissionais, como os vendedores (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Porém, em algumas circunstâncias específicas, poderá ser suficiente que os vendedores do produto acabado não informem os seus clientes de que o sinal foi registado como marca e que, no momento da venda, não lhes prestem uma assistência que inclua a indicação da proveniência dos produtos vendidos (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

Obsoleto

2.3.4 Designação usual

Considera-se que um sinal é a «designação comercial usual» se for uma prática estabelecida no comércio o uso do termo em questão para designar os produtos ou serviços para que foi registado (ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, Capítulo 5, Sinais ou indicações habituais [artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do RMUE]). Não é necessário provar que o termo descreve diretamente uma qualidade ou característica dos produtos ou serviços, mas apenas que é efetivamente usado no comércio para designar esses produtos ou serviços. O caráter distintivo de uma marca é sempre mais suscetível de degenerar quando um sinal é de alguma forma sugestivo ou adequado, especialmente se tiver conotações positivas que levem os outros a adotá-lo devido à sua adequação para designar não apenas um produto ou serviço de um determinado produtor, mas também um tipo específico de produto ou serviço (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation, § 22, 32 e seguintes).

O facto de uma marca ser usada como designação usual de um determinado produto ou serviço é uma indicação de que perdeu a sua capacidade para diferenciar o produto ou serviço em questão relativamente aos de outras empresas. Um indício de que a marca se tornou genérica é dado quando esta é usada verbalmente, de maneira usual, para designar um determinado tipo ou característica dos produtos ou serviços. No entanto, este não constitui, em si, um fator decisivo: será indispensável determinar se a marca ainda tem capacidade para diferenciar os produtos ou serviços em questão dos de outras empresas.

A ausência de um termo alternativo ou a existência de apenas um termo longo e complicado pode também indicar que um sinal se tornou a designação comercial usual de um determinado produto ou serviço.

2.3.5 Defesa do titular

Nos casos em que o titular da MUE tenha feito o que poderia ser razoavelmente esperado no caso específico (por exemplo, tenha organizado uma campanha televisiva ou colocado anúncios em jornais e revistas relevantes), a MUE não pode ser extinta. O titular deve, em seguida, verificar se a sua marca surge nos dicionários como um termo genérico; em caso afirmativo, deverá solicitar ao editor que, em futuras edições, a marca seja acompanhada de uma indicação de que se trata de uma marca registada (artigo 12.º do RMUE).

2.4 Marca da UE que se tornou suscetível de induzir em erro – artigo 58.º, n.º 1, alínea c), do RMUE

Se, no seguimento do uso feito pelo titular da marca ou com o seu consentimento, a marca for propícia a induzir o público em erro, em particular acerca da natureza, qualidade e origem geográfica dos produtos ou serviços para que foi registada, a MUE pode ser extinta. Neste contexto, o termo «qualidade» refere-se a uma característica ou atributo e não a um grau ou padrão de excelência.

Obsoleto

2.4.1 Ónus da prova

O Instituto examinará os factos em conformidade com o artigo 95.º, n.º 1, do RMUE no âmbito das alegações de facto aduzidas pelo requerente da extinção (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ao fazê-lo, poderá ter em conta factos evidentes e notórios. No entanto, limitar-se-á aos argumentos jurídicos apresentados pelo requerente da extinção.

O ónus da prova de que a marca é suscetível de induzir em erro cabe ao requerente da extinção, o qual terá ainda de provar que é o uso dado pelo titular que produz o efeito enganador. Se o uso for feito por um terceiro, incumbe ao requerente da extinção provar que o titular consentiu nesse uso, a menos que o terceiro seja um licenciado do titular.

2.4.2 Data pertinente

O requerente da extinção deve provar que a marca se tornou suscetível de induzir o público em erro, em particular no que respeita à natureza, qualidade ou origem geográfica dos produtos ou serviços em questão, após a data do registo da MUE. Se o sinal era já enganador ou suscetível de induzir o público em erro à data do pedido, isto seria relevante na contestação de uma ação de nulidade.

2.4.3 Critérios aplicáveis

As Linhas de orientação descrevem os critérios a aplicar para determinar se um pedido de MUE cumpre o disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do RMUE (ver Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, Capítulo 8, Marcas enganosas [artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do RMUE]). Os critérios são semelhantes aos aplicados no processo de extinção nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea c), do RMUE.

2.4.4 Exemplos

Uma marca que seja constituída ou que inclua uma indicação geográfica será, regra geral, entendida pelo público relevante como uma referência ao lugar de proveniência do produto. A única exceção a esta regra é no caso em que a ligação entre o nome geográfico e um produto é manifestamente tão fantasiosa (por exemplo, o lugar não é conhecido, e é pouco provável que venha a sê-lo, pelo público como o lugar de origem do produto em causa) que os consumidores não farão tal ligação.

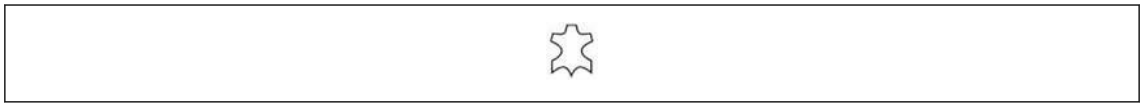
Neste contexto, a marca MÖVENPICK OF SWITZERLAND foi extinta porque os produtos em causa eram produzidos (segundo os factos conhecidos) exclusivamente na Alemanha e não na Suíça (12/02/2009, R 697/2008-1, MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Além disso, se uma marca que contém os elementos nominativos «cabra» e «queijo» e um elemento figurativo que representa claramente uma cabra for registada como

Obsoleto

«queijo de cabra» e ficar comprovado que é usada para queijo não produzido com leite de cabra, a MUE será extinta.

Se uma marca que contém os elementos nominativos «pura lã virgem» for registada para «vestuário» e ficar comprovado que é usada para vestuário fabricado a partir de fibras artificiais, a MUE será extinta.



Se uma marca que contém as palavras «couro genuíno» ou o pictograma correspondente está registada para «calçado» e ficar comprovado que é usada para sapatos que não são produzidos a partir de couro, a MUE será extinta.

2.5 Causas adicionais de extinção de marcas coletivas da UE (artigo 81.º do RMUE)

Nos termos do artigo 81.º do RMUE, além das causas de extinção previstas no artigo 58.º do mesmo regulamento, os direitos do titular da marca coletiva da UE serão extintos na decorrência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional num processo de infração, sempre que:

1. o titular não tome medidas razoáveis para impedir um uso da marca incompatível com as condições de uso previstas no regulamento de uso ou nas eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no Registo;
2. o titular da marca coletiva da UE a utilize de forma a que se torne suscetível de induzir o público em erro acerca do caráter ou do significado da marca, nomeadamente quando esta for suscetível de se revestir de natureza diferente da de marca coletiva, conforme referido no artigo 76.º do RMUE;
3. o regulamento de uso alterado não cumprir o disposto no artigo 75.º do RMUE ou implicar um dos motivos de recusa referidos no artigo 76.º, mas a alteração tenha sido averbada ao Registo contrariamente ao disposto no artigo 79.º, n.º 2, salvo se o titular da marca satisfizer, através de nova alteração do regulamento de uso, as exigências fixadas nessas disposições.

2.6 Causas adicionais de extinção de marcas de certificação da UE (artigo 91.º do RMUE)

Nos termos do artigo 91.º do RMUE, além das causas de extinção previstas no artigo 58.º do mesmo regulamento, os direitos do titular de uma marca de certificação da UE serão extintos na decorrência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional num processo de infração, caso se verifique uma das seguintes condições:

Obsoleto

1. o titular exerce uma atividade empresarial que implica o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado em violação do artigo 83.º, n.º 2, do RMUE;
2. o titular não toma medidas razoáveis para impedir um uso da marca de certificação UE que seja incompatível com as condições de uso estabelecidas no regulamento de uso ou nas eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no Registo;
3. a maneira como a marca de certificação UE foi usada pelo titular fez com que esta se tenha tornado suscetível de induzir o público em erro, na aceção do artigo 85.º, n.º 2 do RMUE;
4. foi averbada no Registo uma alteração dos regulamentos de uso da marca de certificação UE, em violação do artigo 88.º, n.º 2, do RMUE, salvo se, através de nova alteração desses regulamentos, o titular da marca cumprir os requisitos previstos nesse artigo.

3 Causas de nulidade absoluta

3.1 Marca da UE registada contrariamente ao disposto no artigo 7.º do RMUE – artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do RMUE

Uma MUE pode ser declarada nula se, à data do pedido, pudesse ter sido apresentada oposição com base em qualquer um dos motivos enumerados no artigo 7.º do RMUE.

3.1.1 Ónus da prova

O processo de declaração de nulidade tem por finalidade, nomeadamente, permitir que o Instituto reaprecie a validade do registo de uma marca e adote, se necessário, a posição que deveria ter adotado oficiosamente no processo de registo em conformidade com o artigo 42.º, n.º 1, do RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

O artigo 95.º, n.º 1, segundo período, do RMUE estabelece explicitamente que, nos processos de declaração de nulidade nos termos do artigo 59.º do RMUE, o Instituto **limitará o seu exame aos fundamentos e alegações apresentados pelas partes**. A MUE beneficia de uma **presunção de validade e compete ao requerente da declaração de nulidade invocar perante o Instituto os elementos concretos que põem em causa a validade dessa marca** (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Consequentemente, o Instituto examinará os factos em conformidade com o artigo 95.º, n.º 1, segundo período, do RMUE, no **âmbito das alegações de facto** aduzidas pelo requerente da declaração de nulidade (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ao fazê-lo, poderá ter em conta factos evidentes e notórios. No entanto, deverá **limitar-se aos fundamentos e argumentos apresentados pelo requerente** da declaração de nulidade.

Obsoleto

Um dos argumentos que o titular da MUE poderá apresentar contra a alegação do requerente da declaração de nulidade é prova de que a referida marca adquiriu caráter distintivo na decorrência do uso. Ver ponto 3.2 infra.

3.1.2 Datas pertinentes

O Tribunal Geral considerou que a questão de saber se uma marca deve ser registada ou se deve ser declarada nula deve ser apreciada à luz da situação existente à data do pedido, não do seu registo (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; confirmado por 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).

De um modo geral, não serão tidos em conta quaisquer desenvolvimentos ou ocorrências que se verifiquem após a data do pedido ou a data de prioridade. Por exemplo, o facto de um sinal, após a data do pedido, se ter transformado na designação comercial usual dos produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo é, em princípio, irrelevante para efeitos de exame de uma ação de nulidade (só seria relevante no contexto de uma ação de extinção). Todavia, tais factos ocorridos após a data do pedido podem, ainda assim, ser tidos em conta quando e na medida em que permitam tirar conclusões sobre a situação à data do pedido da MUE. Será o caso, por exemplo, de entradas em dicionários posteriores à data do pedido. A menos que se tenha verificado uma rápida evolução da linguagem ou das condições de vida (na aceção de «tendências» sociais ou técnicas) após a data do pedido, as palavras geralmente só são inseridas nos dicionários se o seu uso efetivo e o seu significado tiverem sido consolidados ao longo de um período de tempo considerável (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Critérios aplicáveis

As Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa descrevem os critérios a aplicar para determinar se um pedido de MUE cumpre o disposto no artigo 7.º do RMUE. Os critérios são idênticos aos aplicados nos processos de declaração de nulidade nos termos do artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do RMUE.

3.2 Defesa contra uma reivindicação de ausência de caráter distintivo

Uma marca que não cumpra o disposto no artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do RMUE, em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), do mesmo regulamento, não será declarada nula se tiver adquirido caráter distintivo através do seu uso (artigo 59.º, n.º 2, do RMUE). A disposição do artigo 59.º, n.º 2, do RMUE é regida pela mesma lógica que o artigo 7.º, n.º 3, do RMUE e deve ser interpretada da mesma forma e à luz dos mesmos fatores pertinentes (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Obsoleto

O caráter distintivo adquirido na decorrência do uso é, no contexto de um processo de declaração da nulidade, uma exceção às causas de nulidade previstas no artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do RMUE, em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), do mesmo regulamento. Uma vez que se trata de uma exceção, o **ónus da prova** recai sobre a parte que a pretende invocar, ou seja, o titular da marca contestada. É o titular da marca contestada quem está melhor posicionado para apresentar elementos de prova em apoio da afirmação segundo a qual a sua marca adquiriu caráter distintivo devido ao seu uso (por exemplo, no que respeita à intensidade, extensão geográfica, duração do uso, investimento em promoção). Por conseguinte, quando o titular do sinal impugnado invoca a aquisição de caráter distintivo através da utilização e não consegue fazer prova desse facto, impõe-se declarar a nulidade da referida marca (19/06/2014, processos apensos C-217/13 e C-218/13, Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68-71).

O titular da MUE pode também invocar a defesa do caráter distintivo adquirido a título subsidiário e solicitar expressamente à Divisão de Anulação que se pronuncie, em primeiro lugar, sobre a causa de nulidade invocada (artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do RMUE em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), c) ou d), do RMUE).

A Divisão de Anulação defere normalmente estes pedidos (salvo se as circunstâncias exigirem de outro modo, por exemplo, se o sinal impugnado for declarado inválido por motivos diferentes) e emite uma decisão passível de recurso sobre a causa de nulidade invocada (tal como permitido ao abrigo do artigo 66.º, n.º 2, do RMUE). Se daí resultar a conclusão de que o artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do RMUE, em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), c) ou d), do RMUE, é aplicável e assim que a referida decisão transitar em julgado, a fase contraditória do processo será reaberta, a fim de dar ao titular da MUE a oportunidade de apresentar elementos comprovativos da sua alegação de caráter distintivo adquirido.

As Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, Capítulo 14, Aquisição de caráter distintivo através do uso (artigo 7.º, n.º 3, do RMUE), descrevem os critérios a aplicar para determinar se uma MUE adquiriu caráter distintivo através do uso.

O titular deve provar que a marca adquiriu caráter distintivo o mais tardar na data do pedido de declaração de nulidade (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Por conseguinte, os elementos comprovativos do caráter distintivo adquirido i) à data do pedido da MUE (ou à data de prioridade, quando aplicável), ii) entre a data do pedido da MUE (ou a data de prioridade, se for caso disso) e a data de registo, e iii) entre a data de registo e a data do pedido de declaração de nulidade são todos pertinentes.

3.3 Má-fé — artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do RMUE

O RMUE considera a má-fé apenas como causa absoluta de **nulidade** de uma MUE, a invocar perante o Instituto ou por meio de um pedido reconvencional num processo de infração. Consequentemente, a má-fé não é relevante em procedimentos de exame ou

Obsoleto

em processos de oposição (relativamente aos processos de oposição, 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Momento relevante

O momento relevante para determinar se existiu má-fé por parte do titular de uma MUE é o **momento do depósito do pedido de registo**. No entanto, importa salientar alguns aspetos.

- Os factos e provas com data anterior ao depósito podem ser tidos em conta na interpretação da intenção do titular no momento do depósito da MUE. Entre esses factos podem incluir-se, nomeadamente, a existência anterior de um registo da marca num dos Estados-Membros, no Instituto ou noutra jurisdição, as circunstâncias em que essa marca foi criada e o uso desde a sua criação (ver ponto 3.3.2.1 «infra», terceiro parágrafo).
- Os factos e as provas com data posterior ao depósito podem, por vezes, ser usados para interpretar a intenção do titular no momento do depósito da MUE, em especial os relacionados com o uso que o titular fez da marca desde o seu registo (ver ponto 3.3.2.1 infra, terceiro parágrafo).

3.3.2 Conceito de má-fé

O conceito de má-fé a que se refere o artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do RMUE é um conceito autónomo do direito da União Europeia (UE), que deve ser objeto de uma interpretação uniforme na UE (decisão prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). No entanto, não se encontra definido, delimitado ou sequer descrito de alguma forma na legislação.

A advogada-geral E. Sharpston propôs que má-fé fosse definida como uma «conduta que se afasta de princípios aceites de comportamento ético ou de usos honestos em matéria industrial ou comercial» (conclusões da advogada-geral E. Sharpston de 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

O artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do RMUE satisfaz o objetivo de interesse geral de impedir o registo de marcas abusivas ou contrárias aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Estes registos são contrários ao princípio de que o direito da União não pode ser alargado para abranger as práticas abusivas de um operador económico, que não permitem atingir o objetivo da legislação em causa (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

O fundamento de má-fé é aplicável quando resulte de indícios pertinentes e coerentes de que o titular de uma marca da União apresentou o seu pedido de registo não com o objetivo de concorrer de forma justa, mas com a intenção de pôr em causa os interesses de terceiros, de modo incompatível com as práticas honestas, ou com a intenção de obter, sem visar sequer um terceiro específico, um direito exclusivo para fins que não os abrangidos pelas funções de uma marca, designadamente a função essencial de indicação de origem (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Obsoleto

Para saber se o proprietário agiu de má-fé no momento do depósito do pedido, há que proceder a uma **apreciação global** em que todos os elementos pertinentes do caso concreto devem ser tidos em conta (decisão prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), em especial a lista completa dos produtos e serviços para os quais a marca foi pedida, mesmo que não tenha sido registada para alguns deles. Apresenta-se em seguida uma lista **não exaustiva** desses elementos.

3.3.2.1 Elementos que possam ser indicadores da existência de má-fé

A jurisprudência revela como sendo particularmente relevantes três elementos.

1. **Identidade/semelhança suscetível de confusão dos sinais**: o facto de a MUE alegadamente registada de má-fé ser idêntica ou suscetível de ser confundida com um sinal a que se refere o requerente da declaração de nulidade pode constituir um elemento significativo para a determinação da má-fé. Embora, em muitos casos em que se verifica má fé, exista identidade ou semelhança suscetível de confusão com um sinal anterior, o risco de confusão não é uma condição de má-fé (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Por último, a identidade ou a semelhança suscetível de confusão dos sinais não é, por si só, suficiente para demonstrar má-fé (relativamente à identidade, 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 59-60).
2. **Conhecimento do uso de um sinal idêntico ou semelhante suscetível de confusão**: o facto de o titular da MUE saber ou dever saber do uso de um sinal idêntico ou semelhante suscetível de confusão por parte de um terceiro para produtos ou serviços semelhantes também pode ser um elemento significativo.
   Existe conhecimento, por exemplo, quando as partes mantenham relações comerciais recíprocas e, consequentemente, não possam ignorar, e provavelmente saibam, que o requerente da declaração de invalidade usava o sinal há muito tempo (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), quando o prestígio do sinal, mesmo enquanto marca «histórica», seja um facto notoriamente conhecido (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 50), ou quando a identidade ou quase identidade entre o sinal impugnado e os sinais anteriores «não pode ser manifestamente fruto do acaso» (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 60).

   Pode presumir-se que existe conhecimento («devesse saber») com base, nomeadamente, no conhecimento geral no setor económico em causa ou na duração do uso. Quanto mais antiga for o uso de um sinal, mais provável será que o titular da MUE dela tenha conhecimento (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Dependendo das circunstâncias, esta presunção poderá ser aplicável mesmo quando o sinal tenha sido registado num país terceiro (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 64-71).

   Porém, o conhecimento de um sinal anterior idêntico ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes **não é suficiente por si só** para fundamentar uma conclusão de má-fé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,

Obsoleto

§ 40, 48-49). Depende sempre das circunstâncias do caso (ver, por exemplo, 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Do mesmo modo, a circunstância de o requerente saber ou dever saber que, no momento da apresentação do seu pedido, um terceiro **utiliza uma marca no estrangeiro**, que pode ser confundida com a marca cujo registo é pedido, não é, **por si só**, suficiente para demonstrar a existência da má-fé do requerente (decisão prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Não é exigido o conhecimento ou presunção de conhecimento de um sinal existente quando o titular da MUE faz uso indevido do sistema com a intenção de evitar que **qualquer** sinal semelhante entre no mercado (ver, por exemplo, a extensão artificial do período de carência relativamente ao desuso ponto 3, alínea a), infra).

3. **Intenção desonesta por parte do titular da MUE**: trata-se de um elemento subjetivo que deve ser determinado por referência às circunstâncias objetivas do caso concreto (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Mais uma vez, podem ser relevantes vários elementos. Ver, por exemplo, os seguintes cenários.
   a. Existe má-fé nomeadamente quando os pedidos de marcas são desviados da sua finalidade inicial e são apresentados a título especulativo ou unicamente com o fito da obtenção de compensações financeiras (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
   b. Existe igualmente má-fé quando se possa inferir que, com o seu pedido de registo de MUE, o requerente visa explorar de maneira parasitária o prestígio das marcas registadas do requerente da declaração de nulidade (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) e dele tirar proveito (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56), ainda que essas marcas já tenham caducado (21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).
   c. Embora o sistema de marcas da UE não exija que, à data da apresentação do pedido de MUE, o titular tenha também a intenção de a usar, tal poderá ser visto como um indicador de má-fé se, posteriormente, se tornar evidente que o seu único objetivo era impedir a entrada de um terceiro no mercado (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44) e/ou obter vantagens económicas (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126).
   Porém, o facto de existir uma lógica comercial no depósito de um pedido de MUE e de se poder presumir que o titular dessa marca tencionava usar o sinal como marca será indicador de que não houve má-fé. Por exemplo, tal poderia ser o caso se o titular da MUE tivesse um incentivo comercial para proteger a marca mais amplamente, por exemplo, um aumento do número de Estados-Membros em que o proprietário gera um volume de negócios de produtos comercializados sob a marca (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

   A existência de relações diretas ou indiretas entre as partes antes do depósito da MUE, por exemplo, uma relação pré-contratual, contratual ou pós-contratual (residual) também pode ser um indicador de má-fé por parte do titular da marca (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87;

Obsoleto

11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Nestes casos, o registo do sinal em seu nome por parte do titular da MUE pode, dependendo das circunstâncias, ser considerado uma violação de práticas comerciais e empresariais honestas.

4. Concluiu-se que existia má-fé nos casos em que o titular da MUE procura alargar artificialmente o período de carência relativo ao desuso, por exemplo depositando reiteradamente o pedido de uma MUE a fim de evitar a perda de um direito em resultado do desuso (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
   É preciso distinguir esta situação daquela em que o titular da MUE, de acordo com as práticas comerciais normais, procura proteger variações do seu sinal, por exemplo sempre que se procede a uma atualização do logótipo (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 e seguintes).
5. Verificou-se igualmente que existia má-fé nos casos em que o titular de uma MUE apresenta uma cadeia sucessiva de pedidos de registo de marcas nacionais, com o objetivo de usufruir de uma posição de bloqueio durante um período que vai além do prazo de reflexão de seis meses previsto no artigo 34.º, n.º 1, do RMUE e mesmo do período de carência de cinco anos previsto no artigo 58.º, .º 1, alínea a), desse regulamento (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
6. Um pedido de compensação financeira apresentado pelo titular de uma MUE ao requerente da declaração de nulidade poderá fundamentar a conclusão pela existência de má-fé se existirem provas de que o titular da MUE sabia da existência do sinal anterior idêntico ou suscetível de confusão e esperava receber uma proposta de compensação financeira do requerente da declaração de nulidade (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Além dos fatores supramencionados, **outros fatores potencialmente relevantes**, identificados na jurisprudência e/ou na prática do Instituto, para determinar a existência de má-fé, incluem os que são aqui enumerados.

1. As circunstâncias em que foi criado o sinal contestado, o uso que lhe foi dado desde a sua criação, a lógica comercial em que se inscreve o depósito do pedido de registo desse sinal como MUE e a cronologia dos acontecimentos conducentes a esse depósito (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 e seguintes; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. A natureza da marca objeto do pedido. Quando o sinal objeto de pedido de registo consiste numa forma e apresentação completas do produto, o facto de o titular da MUE ter agido de má-fé no momento do depósito pode ser mais facilmente determinado numa situação em que a liberdade de escolha dos concorrentes relativamente à forma e apresentação de um produto é restringida por fatores técnicos ou comerciais, tendo como resultado a possibilidade de o titular da MUE impedir os seus concorrentes, não só de usarem um sinal idêntico ou semelhante, como também de comercializarem produtos comparáveis (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
3. O caráter distintivo intrínseco ou adquirido de que gozam o sinal do requerente da declaração de nulidade e o sinal do titular da MUE, bem como o seu grau de

Obsoleto

prestígio, ainda que meramente residual (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46 e 49).

4. O facto de a marca nacional em que o titular da MUE baseou a sua reivindicação de prioridade ter sido declarada nula devido a má-fé (30/07/2009, R 1203/2005-1, BRUTT).

Por último, a jurisprudência e/ou o Instituto identificaram vários fatores que, considerados isoladamente, não são suficientes para fundamentar uma conclusão de má-fé, mas que, em combinação com outros fatores pertinentes (a identificar caso a caso), poderão indicar a existência de má-fé.

- O facto de uma MUE anterior, muito semelhante, ter sido declarada extinta para produtos ou serviços numa série de classes não é, por si só, suficiente para permitir retirar quaisquer conclusões quanto às intenções do titular da MUE no momento do depósito do pedido de MUE para os mesmos produtos e serviços (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45)
- O facto de o pedido de registo da MUE contestada ter sido depositado três meses antes de expirado o período de carência referente à MUE anterior não é suficiente para anular os fatores que mostram que a intenção do titular da MUE era depositar um pedido de modernização de uma marca comunitária abrangendo uma lista de serviços (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 e 51).
- O depósito de pedidos de declaração de nulidade das marcas do requerente constitui um exercício legítimo do direito exclusivo do titular da MUE e não pode, por si, provar qualquer má-fé da sua parte (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- O facto de, depois de obtido o registo da MUE em causa, o seu titular ter notificado formalmente outras partes no sentido de cessarem o uso de um sinal semelhante nas suas relações comerciais não constitui indicação de má-fé. Esse pedido está abrangido pelo âmbito dos direitos inerentes ao registo de uma MUE; ver artigo 9.º do RMUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). No entanto, em circunstâncias em que este pedido esteja associado a outros fatores (por exemplo, a marca não está a ser usada), poderá ser uma indicação da intenção de impedir que outra parte entre no mercado.
- Nos casos em que o titular da MUE é titular de mais do que uma marca, o simples facto de as diferenças entre a MUE em causa e a MUE anterior registada pelo mesmo titular serem tão insignificantes ao ponto de não serem notadas pelo consumidor médio não pode demonstrar, por si só, que o pedido da MUE contestada constitui um mero pedido repetido apresentado de má-fé (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Fatores não suscetíveis de indicar a existência de má-fé

A jurisprudência tem identificado vários fatores que, em geral, não são suscetíveis de provar a má-fé.

- A extensão da proteção de uma marca nacional, registando-a como MUE insere-se na estratégia comercial normal de uma empresa (14/02/2012, T-33/11, Bigab,

Obsoleto

EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).

- A má-fé não pode ser determinada com base na extensão da lista de produtos e serviços constantes do pedido de registo (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Como regra, é legítimo que uma empresa solicite o registo de uma marca, não só para as categorias de produtos e de serviços que comercializa no momento da apresentação do pedido mas também para outras categorias de produtos e de serviços que tem a intenção de comercializar no futuro (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
- O facto de o titular de várias marcas nacionais decidir depositar um pedido de MUE para apenas uma delas e não a totalidade não pode constituir indicação de má-fé. A decisão de proteger uma marca a nível simultaneamente nacional e da UE é uma escolha ditada pela estratégia comercial do titular. Não compete nem ao Instituto nem ao Tribunal interferir nessa escolha (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Caso um sinal goze de notoriedade a nível nacional e o titular deposite um pedido de MUE, o grau de notoriedade do sinal pode justificar o interesse do titular em assegurar uma proteção jurídica mais alargada (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52).
- O depósito de um pedido de anulação da marca anterior na pendência de um processo de oposição instaurado com base nessa marca anterior não constitui prova de má-fé (25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Prova de má-fé

Nos processos de declaração de nulidade interpostos nos termos do artigo 59.º do RMUE, o Instituto **limita o seu exame aos fundamentos e alegações apresentados pelas partes** (artigo 95.º, n.º 1 do RMUE, segundo período).

O requerente da declaração de nulidade deve determinar as circunstâncias que permitem concluir que a MUE foi pedida de má-fé. Presume-se a boa-fé do requerente da MUE até prova em contrário (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 e jurisprudência citada).

Se o EUIPO considerar que as circunstâncias objetivas do caso podem levar à refutação da presunção de boa-fé, cabe ao titular da marca da União Europeia fornecer explicações plausíveis sobre os objetivos e a lógica comercial prosseguidos pelo pedido de registo dessa marca (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Relação com outras disposições do RMUE

Enquanto o artigo 8.º, n.º 3, do RMUE é uma manifestação do princípio segundo o qual as transações comerciais devem ser conduzidas de boa-fé, o artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento é a expressão geral desse princípio (ver p. 4 e

Obsoleto

seguintes das Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 3, Depósito não autorizado por um agente do titular de uma marca [artigo 8.º, n.º 3, do RMUE]).

3.3.5 Âmbito da nulidade

Sempre que seja comprovada a má-fé do titular da MUE, esta é declarada nula na sua totalidade, inclusivamente no que se refere aos produtos e serviços que não estejam relacionados com os protegidos pela marca do requerente da declaração de nulidade. A única exceção prende-se com a apresentação do pedido de declaração de nulidade apenas contra alguns do produtos e serviços abrangidos pela MUE contestada, caso em que a conclusão pela existência de má-fé resultará na declaração de nulidade da referida marca unicamente em relação aos produtos e serviços contestados.

Por exemplo, na sua decisão no processo R 219/2009-1 (GRUPPO SALINI / SALINI), a Câmara de Recurso deu como provada a existência de má-fé e declarou a nulidade do sinal impugnado na sua totalidade, ou seja, também em relação aos serviços (seguros, negócios financeiros e monetários da classe 36 e serviços relacionados com «hardware» e «software» da classe 42) que eram diferentes dos serviços de construção, reparação e instalação do requerente da declaração de nulidade, inscritos na classe 37.

O Tribunal Geral confirmou a decisão da Câmara de Recurso e declarou que uma conclusão no sentido da existência de má-fé no momento do depósito da MUE contestada só poderia conduzir à nulidade desta última na totalidade (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48).

Embora o Tribunal não se tenha estendido quanto às razões que levaram a esta conclusão, pode inferir-se, com segurança, que considerou que a proteção do interesse geral em que os assuntos comerciais e empresariais sejam conduzidos de forma honesta justifica a nulidade da MUE inclusivamente no que respeita a produtos ou serviços diferentes dos do requerente da declaração de nulidade e que nem sequer pertencem a um mercado adjacente ou vizinho.

Consequentemente, afigura-se lógico que a nulidade, uma vez declarada, abarque todos os produtos e/ou serviços abrangidos pela MUE contestada, mesmo aqueles que, numa aplicação rigorosa do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do RMUE, fossem considerados diferentes.

3.4 Causas de nulidade absoluta de marcas coletivas da UE

Além das causas de nulidade explicadas anteriormente, previstas nos artigos 59.º e 60.º do RMUE, uma marca coletiva da UE que tenha sido registada em violação do disposto no artigo 76.º do RMUE será declarada nula na decorrência de pedido apresentado ao Instituto nos seguintes casos:

- quando os requisitos estabelecidos nos artigos 74.º e 75.º não estejam preenchidos, ou quando o regulamento de uso seja contrário à ordem pública ou aos bons costumes;

Obsoleto

- quando o público possa ser induzido em erro acerca do caráter ou do significado da marca, nomeadamente quando esta for suscetível de se revestir de natureza diferente da de marca coletiva.

O artigo 76.º, n.º 3, do RMUE, em conjugação com o seu artigo 82.º *in fine*, esclarece que, se o titular alterar o regulamento de uso de modo a preencher os requisitos dos n.ºs 1 e 2 supra, o pedido de marca coletiva da UE não será recusado.

3.5 Causas de nulidade absoluta de marcas de certificação da UE

O artigo 92.º do RMUE estabelece que, quando uma marca de certificação da UE tenha sido registada em violação do disposto no artigo 85.º do RMUE (por ex., as condições dos artigos 83.º e 84.º do RMUE não estão preenchidas), será declarada nula, salvo se o titular alterar o regulamento de uso e, consequentemente, preencher os requisitos do artigo 85.º do RMUE.

4 Causas de nulidade relativa

4.1 Introdução

O artigo 60.º do RMUE permite aos titulares de direitos anteriores apresentar um pedido de declaração de nulidade de uma MUE numa série de situações (causas) a seguir especificadas.

- As mesmas causas que num processo de oposição:
  - uma marca anterior, na aceção do artigo 8.º, n.º 2, do RMUE, é idêntica ou semelhante à MUE contestada e abrange produtos e serviços idênticos ou semelhantes, ou goza de prestígio (artigo 60.º, n.º 1, alínea a), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) ou b), e artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento),
  - uma marca foi objeto de um pedido de registo sem autorização por parte de um agente ou representante do respetivo titular (artigo 60.º, n.º 1, alínea b), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 3, do mesmo regulamento),
  - uma marca ou outro sinal não registado usado na prática comercial pode invalidar o registo de uma MUE caso a legislação nacional permita que o titular da marca ou outro sinal anterior não registado proíba o uso da MUE posterior (artigo 60.º. n.º 1, alínea c) do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento),
  - uma designação de origem ou uma indicação geográfica pode invalidar um registo de uma MUE se a legislação da UE ou nacional permitir à pessoa autorizada ao abrigo da legislação aplicável exercer os direitos decorrentes de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica para proibir o uso

Obsoleto

da MUE posterior (artigo 60.º, n.º 1, alínea d), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 6, do mesmo regulamento),

- uma causa adicional com base num **outro direito anterior**, na medida em que a legislação da UE ou nacional (incluindo os direitos decorrentes de acordos internacionais com efeitos num Estado-Membro) permita ao seu titular proibir o uso da MUE contestada (artigo 60.º, n.º 2, do RMUE), nomeadamente:
  - de um direito ao nome,
  - de um direito à imagem,
  - de um direito de autor,
  - de um direito de propriedade industrial.

Estas **causas** são desenvolvidas infra (pontos 4.2. e 4.3).

À semelhança do que acontece num processo de oposição, o titular da MUE contestada pode exigir que o requerente da declaração de nulidade apresente **prova do uso comprovado** da sua marca anterior. As especificidades relativas ao período relevante para a apreciação do uso comprovado nos processos de declaração de nulidade são explicadas no ponto 4.4 infra.

Por fim, o RMUE inclui uma série de disposições que podem ser invocadas pelo titular da MUE contra o pedido de declaração de nulidade, dependendo do tipo de direito anterior invocado (por ex., se é ou não uma marca nacional ou MUE anterior). Estas disposições são tratadas no ponto 4.5 infra.

4.2 Causas ao abrigo do artigo 60.º, n.º 1, do RMUE

4.2.1 Critérios aplicáveis

As condições substantivas para se considerar como causa de nulidade relativa um direito anterior referido no artigo 60.º, n.º 1, do RMUE, em conjugação com o seu artigo 8.º, são as mesmas que as aplicadas no processo de oposição. As regras práticas enunciadas nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, em especial na Secção 2, Dupla identidade e risco de confusão; na Secção 3, Depósito não autorizado por um agente do titular de uma marca (artigo 8.º, n.º 3, do RMUE), ponto 4; na Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.ºs 4 e 6, do RMUE; e na Secção 5, Marcas que gozam de prestígio (artigo 8.º, n.º 5, do RMUE) devem ser aplicadas em conformidade.

4.2.2 Datas pertinentes

4.2.2.1 Para a apreciação do caráter distintivo acrescido ou do prestígio

À semelhança do processo de oposição, o requerente num processo de declaração de nulidade que invoque caráter distintivo ou prestígio deve provar que o seu direito anterior adquiriu **caráter distintivo acrescido ou prestígio** à data do **depósito** da MUE contestada, tendo em conta, sempre que se justifique, qualquer reivindicação de

Obsoleto

prioridade. Além disso, é preciso que o prestígio ou o caráter distintivo acrescido da marca se mantenha **à data da decisão sobre a nulidade**.

Nos processos de oposição, devido ao curto espaço de tempo entre o depósito do pedido de MUE e a decisão de oposição, presume-se normalmente que o caráter distintivo acrescido ou o prestígio da marca anterior continuam a existir no momento da decisão (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE]). No entanto, nos processos de declaração de nulidade, esse período de tempo pode ser considerável. Neste caso, o requerente da declaração de nulidade deve demonstrar que o caráter distintivo acrescido ou o prestígio relativos ao seu direito anterior continuam a manter-se no momento da decisão sobre a nulidade.

4.2.2.2 Pedido com base no artigo 60.º, n.º 1, alínea c), do RMUE, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento

No caso de um pedido de declaração de nulidade com base no artigo 60.º, n.º 1, alínea c), conjugado com o artigo 8.º, n.º 4, do RMUE, o requerente deve demonstrar **o uso** do sinal anterior **na prática comercial, com um alcance que não seja apenas local** até à data de depósito do sinal impugnado (ou à data de prioridade, se for caso disso). Nos **processos de declaração de nulidade**, o requerente também tem de provar que o sinal foi usado no decurso da prática comercial com um alcance que não fosse apenas local até um outro momento, a saber, **à data do depósito do pedido de declaração de nulidade**. Esta condição decorre da redação do artigo 60.º, n.º 1, alínea c), do RMUE, que refere que a MUE será declarada nula «sempre que **exista** um direito anterior, referido no artigo 8.º, n.º 4, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número» no referido ponto (05/10/2004, 606 C, e 03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Uma vez provado, considera-se que este requisito continua a ser cumprido **no momento em que a decisão sobre a nulidade é tomada**, exceto se existirem provas em contrário (por exemplo, quando o nome de uma empresa é invocado, mas a empresa já não existe).

Existem outras especificidades relativas à **fundamentação e admissibilidade**, que são abordadas nas Linhas de orientação, Parte D, Anulação, Secção 1, Processos de anulação.

4.3 Causas previstas no artigo 60.º, n.º 2, do RMUE – outros direitos anteriores

Uma MUE é passível de ser declarada nula com base nos direitos abaixo indicados, sempre que o seu uso possa ser proibido pela legislação da UE ou nacional que regula a sua proteção. A presente **lista de direitos anteriores não é exaustiva**.

O artigo 60.º, n.º 2, do RMUE só se aplica quando os direitos invocados são de natureza tal que não são considerados direitos habitualmente invocados em processos de anulação nos termos do artigo 60.º, n.º 1, do RMUE (13/12/2011, 4 033 C, § 12).

Obsolet

4.3.1 O direito ao nome/direito à imagem

Nem todos os Estados-Membros protegem o direito ao nome ou à imagem. O âmbito exato da proteção do direito decorre do direito nacional (por exemplo, se o direito é protegido independentemente dos produtos e serviços abrangidos pela marca contestada).

O requerente da declaração de nulidade terá de fornecer a necessária **legislação nacional em vigor** e apresentar uma **linha de argumentação convincente**, sustentando a possibilidade de conseguir, ao abrigo da legislação nacional em causa, evitar o uso da marca contestada. Uma mera referência à legislação nacional não será considerada suficiente: não é ao Instituto que cabe apresentar essa argumentação em nome do requerente (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
Direito ao nome ao abrigo da legislação austríaca No direito austríaco (§ 43 da AGBG), «a pessoa cujo direito de uso do seu nome tenha sido contestado ou cujo nome tenha sido usado sem motivo válido em seu detrimento, infringindo os seus interesses tuteláveis, pode solicitar ao infrator que cesse e desista de o fazer e que o compense de quaisquer danos. Essa proteção estende-se igualmente às denominações distintivas dos comerciantes, mesmo que se afastem do nome civil desse comerciante [...] Ainda que o § 43 da AGBG possa também ser aplicado ao nome de um comerciante, o âmbito de proteção não vai para além do campo de aplicação do sinal usado. Os restantes serviços contestados são diferentes dos abrangidos pelo direito anterior [...] dizem respeito a diferentes ramos de atividade (n.ºs 61-63). Assim, os requisitos previstos na legislação austríaca não foram cumpridos e o pedido de declaração de nulidade com base no artigo 53.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 60.º, n.º 2, alínea a), do RMUE], conjugado com o direito austríaco, foi rejeitado.		

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
«MARQUÉS DE BALLESTAR» Título nobiliárquico	MARQUÉS DE BALLESTAR	03/12/2009, R 1288/2008-1

Obsoleto

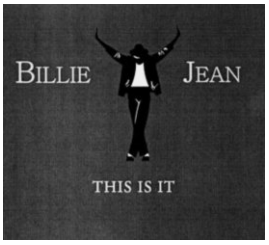
Direito ao nome ao abrigo da legislação espanhola

Em Espanha, os títulos nobiliárquicos são protegidos pela Lei 1/1982 como se fossem nomes de pessoas. A requerente de anulação provou que o título nobiliárquico em causa existe e lhe pertence. A marca da União Europeia inclui um pequeno brasão e as palavras MARQUÉS DE BALLESTAR em letras grandes. Não é possível identificar corretamente o vinho numa qualquer transação comercial sem a menção das palavras MARQUÉS DE BALLESTAR. O direito conferido pela MUE consiste no uso dessa designação nas seguintes formas: apondo-a na embalagem do produto, colocando o produto com a marca no mercado e usando-a em publicidade (artigo 9.º do RMUE). Consequentemente, o uso da marca é «para publicidade, fins comerciais ou semelhantes», na aceção do artigo 7.º, n.º 6 da Lei 1/1982. Uma vez que esses usos são consideradas nesta Lei como «intromissões ilegais», a proteção conferida pelo artigo 9.º, n.º 2, da mesma lei seria admissível. Este artigo permite a adoção de medidas para «pôr fim à intromissão ilegal». A MUE deve ser declarada nula, porque o seu uso pode ser proibido em resultado de um direito ao nome, de acordo com a legislação espanhola em matéria de proteção do direito à honra, à intimidade pessoal e familiar e à própria imagem (n.ºs 14 e seguintes).

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4
Direito ao nome ao abrigo da legislação alemã A Câmara considera que «o que poderia, eventualmente, ser protegido nos termos do § 12 da BGB é o nome da requerente de anulação, a saber, "DEF-TEC Defense Technology GmbH", mas não o sinal "DEF-TEC", que não consiste no nome da requerente de anulação [...] o registo e eventual uso como marca da denominação "DEF-TEC" em sprays de pimenta não viola o direito ao nome da requerente de anulação. [...] o § 12 da BGB protege os nomes de pessoas singulares e como não existe proibição absoluta do uso de um nome semelhante ao nome de outra pessoa, a sua proteção é limitada aos casos em que o direito ao nome da outra pessoa é negado ou apropriado indevidamente [...] sendo que nada mais se aplica no que respeita à aplicação alargada do § 12 da BGB aos nomes de pessoas coletivas [...] o pedido de declaração de nulidade não procede tendo em conta todos os outros direitos anteriores invocados» (n.ºs 38 e seguintes).		

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
Direitos de personalidade de Michael Jackson		17/07/2013, R 944/2012-2

Obsoleto

Direitos de personalidade de Michael Jackson		17/07/2013, R 878/2012-2
Direito à imagem ao abrigo da legislação alemã O pedido de declaração de nulidade tinha por base o direito à imagem na Alemanha nos termos da legislação nacional alemã, concretamente os §§ 823 e 1004 do Código Civil alemão (BGB), em conjugação com os artigos 1.º e 2.º da Constituição alemã. A Câmara considera que a pessoa famosa (Michael Jackson) é reconhecível na MUE contestada devido às características resultantes da imagem que lhe são próprias e ao texto que a acompanha. A jurisprudência alemã considera que esta situação configura um uso do direito à imagem, que constitui uma forma especial de direitos de personalidade geral protegida pela legislação alemã. A Câmara conclui que os requerentes da anulação fizeram prova bastante de que o direito à imagem é uma forma especial de direitos de personalidade protegida pela legislação alemã, que o uso da MUE contestada pelo seu titular viola o direito à imagem de Michael Jackson e que os requerentes da anulação têm o direito de proibir esse uso nos termos da legislação alemã, conforme desenvolvida pela jurisprudência alemã assente. Em consequência, o pedido de declaração de nulidade da MUE contestada deve ser julgado procedente na sua totalidade […]		

Obsoleto

4.3.2 Direitos de autor

Nos termos do artigo 60.º, n.º 2, alínea c), do RMUE, uma marca da União Europeia será declarada nula na decorrência de pedido apresentado ao Instituto se o seu uso puder ser proibido por força de outro direito anterior, nos termos da legislação da União ou do direito nacional que regula a respetiva proteção, e nomeadamente de um direito de autor.

Embora o legislador da UE tenha harmonizado certos aspetos da proteção de direitos de autor (ver Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22/05/2001 relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, JO L 167 de 22/06/2001, págs. 10-19), até ao momento não existe qualquer harmonização completa da legislação em matéria de direitos de autor dos Estados-Membros, nem existe um direito de autor da UE uniforme. No entanto, os Estados-Membros encontram-se todos vinculados pela *Convenção de Berna relativa à proteção das obras literárias e artísticas* e pelo *Acordo sobre Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio* («TRIPs»).

O requerente da declaração de nulidade terá que fornecer a necessária **legislação nacional em vigor** e apresentar uma **linha de argumentação convincente**, sustentando a possibilidade de conseguir, ao abrigo da legislação nacional em causa,

evitar o uso da marca contestada. Uma mera referência à legislação nacional não será considerada suficiente: não é ao Instituto que cabe apresentar essa argumentação em nome do requerente (ver, por analogia, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

O conceito de proteção dos direitos de autor é aplicável independentemente dos produtos e serviços abrangidos pela marca contestada. Exige unicamente a reprodução ou adaptação não autorizada da obra protegida ou de uma parte da mesma na marca contestada. Consequentemente, o critério a aplicar não é a semelhança para efeitos de apreciação do risco de confusão.

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
		09/09/2010, R 1235/2009-1
Direitos de autor ao abrigo da legislação italiana A Câmara indica tratar-se de uma causa de nulidade relativa e que, consequentemente, apenas os titulares de direitos anteriores – ou outras partes, se permitido pela lei que rege esses direitos – podem invocá-los (artigo 56.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 63º, n.º 1, alínea c), do RMUE]). O direito aqui invocado é um direito de autor. Consequentemente, a parte com direito a agir é o titular do direito de autor no desenho da flor ou outra parte autorizada nos termos da lei que rege os direitos de autor. O requerente da declaração de nulidade reconhece que a titularidade do direito de autor sobre desenho e modelo «pertence a terceiros» (na verdade a um terceiro: a Corel Corporation, a empresa de design gráfico). O requerente da declaração de nulidade não é titular do direito que visa invocar. Tem apenas o direito de usar o clip-art com a forma de flor e de o fazer para fins puramente privados. O fundamento foi rejeitado (n.º 32 e seguintes).		

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Obsoleto

Direitos de autor ao abrigo da legislação francesa

«[...] o simples facto de a estilização da letra “G” ser “simples”, não exclui a sua proteção ao abrigo da lei francesa que regula os direitos de autor [...].» De facto, para que uma obra intelectual seja protegida, basta que seja “original”. [...] Embora seja verdade que a marca da UE contestada não é uma cópia exata da obra anterior, deve ter-se presente que também se encontram proibidas a reprodução e adaptação parciais, sem o consentimento do titular dos direitos de autor. A Câmara considera ser esse o caso na situação em apreço. A marca da UE contestada assumiu todas as características essenciais da obra anterior: a letra maiúscula isolada “G” em linhas retas, grossas, pretas, numa forma achatada perfeitamente quadrada [...] o “G” da marca da UE contestada está desenhado com uma linha grossa, preta, de igual espessura e sua parte interna estende-se mais para dentro do que no caso da obra anterior. No entanto, a diferença nestes pequenos pormenores constitui uma modificação mínima que não afeta a sua sobreposição no que respeita às características essenciais da obra anterior, ou seja, um “G” maiúsculo isolado com uma forma perfeitamente retangular, achatada e linhas grossas e a preto [...]. Como a reprodução parcial ou adaptação da obra anterior foi efetuada sem o consentimento do titular, é ilegal. Portanto, a decisão contestada deve ser anulada e o pedido de declaração de nulidade deverá ter provimento» (n.ºs 33 e seguintes).

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Direitos de autor ao abrigo da legislação alemã

«Nos termos do § 1 da Lei alemã que rege os direitos de autor, a proteção dos direitos de autor é concedida a “autores” de “obras literárias, científicas ou artísticas”. O § 2 da Lei enumera vários tipos de obras consideradas obras de arte. De acordo com o § 16 e seguintes, a lei dos direitos de autor protege o autor. Presumindo-se que o tema reivindicado constitua uma “obra” na aceção daquelas disposições, o requerente de anulação não conseguiu demonstrar e provar quem foi o seu autor, nem de que forma o requerente de anulação (uma pessoa coletiva com sede no Japão) adquiriu os direitos de autor exclusivos» (n.ºs 12-13). A Câmara analisou todos esses aspetos. Além disso, descreve as diferenças entre cópia e semelhança da marca para fins de violação de direitos de autor. O requerente de anulação havia confundido esses dois conceitos (n.ºs 22-24).

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**

Obsoleto

		05/03/2012, 5377 C

Direitos de autor protegidos no Reino Unido

Nos termos do artigo 1.º, n.º 1, alínea a), da Lei dos direitos de autor, patentes, desenhos e modelos, de 1988, do Reino Unido (CPDA), existe um direito de autor sobre as obras artísticas originais; o artigo 4.º, n.º 1, da CDPA define «obra artística» como «uma obra gráfica, fotografia, escultura ou colagem, independentemente da sua qualidade artística». O artigo 4.º, n.º 2, da CDPA inclui na definição de «obra gráfica» qualquer «pintura, desenho, diagrama, mapa, carta […] gravura, gravura em metal, litogravura, xilogravura ou obra semelhante». A Divisão de Anulação sustentou, antes de mais, que os requerentes tinham provado que ambos os logótipos tinham sido criados pelos seus autores antes do depósito da MUE. Os desenhos em causa respeitam igualmente as normas substantivas da proteção no Reino Unido. As semelhanças são «originais e tão acentuadas que justificam a conclusão de que um foi copiado do outro» ou, por outras palavras, as semelhanças são «suficientemente numerosas ou extensas para justificar a dedução de que foram copiados». Consequentemente, as semelhanças entre os direitos de autor e a MUE contestada são suficientemente próximas, numerosas e extensas para que se considere que resultam de cópia e não de uma coincidência. Pelos motivos acima expostos, a MUE contestada deve ser declarada nula, uma vez que o seu uso pode ser proibido nos termos do artigo 16.º, n.º 3, da CDPA, que é aplicável por força do artigo 53.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 60.º, n.º 2, alínea c), do RMUE] (n.ºs 36-49).

4.3.3 Outros direitos de propriedade industrial

Podem ser invocados outros direitos de propriedade industrial e obras anteriores, a nível nacional ou da UE, como um desenho ou modelo comunitário registado.

O requerente da declaração de nulidade terá de fornecer a necessária legislação nacional em vigor e apresentar uma linha de argumentação convincente, sustentando a possibilidade de conseguir, ao abrigo da legislação nacional em causa, evitar o uso da marca contestada. Uma mera referência à legislação nacional não será considerada suficiente: não é ao Instituto que cabe apresentar essa argumentação em nome do requerente (ver, por analogia, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, não há necessidade de provar qual a proteção conferida ao abrigo da lei. A Divisão de Anulação aplicará as normas da legislação aplicável em matéria de desenhos e modelos da UE.

Obsoleto

Direito anterior	Sinal contestado	Processo n.º
(desenho ou modelo comunitário registado anterior)	(forma do saco de chá)	14/02/2012, R 2492/2010-2
«O artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento do Conselho relativo aos desenhos e modelos comunitários (CDR) estabelece que um desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular o direito exclusivo de usar o desenho ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. O referido uso abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou uso de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos. Nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do CDR, o âmbito da proteção conferida por um desenho ou modelo comunitário abrange qualquer desenho ou modelo que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente. O desenho ou modelo comunitário registado anterior e a marca da UE contestada provocam uma impressão global diferente. [...] Por outro lado, observa-se que o desenho ou modelo comunitário registado anterior introduz diferenças suplementares, tais como a presença de uma base alterada, que não fazem parte da marca da UE contestada. Consequentemente, a Câmara confirma a conclusão da Divisão de Anulação de que os direitos conferidos pelo modelo ou desenho n.º 241 427, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do CDR, não podem ser invocados contra a marca da UE contestada» (n.ºs 59-64).		

4.4 Desuso da marca anterior

Nos termos do artigo 64.º, n.ºs 2 e 3, do RMUE, sempre que a **marca anterior esteja registada há 5 ou mais anos** à data do depósito do pedido de declaração de nulidade, o titular da MUE pode solicitar que o titular da marca anterior apresente provas de que essa marca foi objeto de uso comprovado na UE em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registada, ou de que existem motivos que justificam o seu desuso.

Nos termos do artigo 19.º, n.º 2, do RDMUE, em conjugação com o artigo 10.º, n.º 3, do mesmo regulamento, as indicações e os elementos de prova do uso devem indicar o local, o período, a extensão e a natureza do uso da marca anterior em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia o pedido de declaração de nulidade.

As normas práticas aplicáveis à **apreciação substantiva** dos elementos de prova de direitos anteriores nos processos de oposição aplicam-se à apreciação da prova de uso nos processos de declaração de nulidade (ver Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 6, Prova de uso, ponto 2). Em particular, quando o titular da MUE

Obsoleto

solicita prova do uso de direitos anteriores, o Instituto analisará se, e em que medida, o uso foi provado relativamente às marcas anteriores, desde que tal seja relevante para a decisão.

Por fim, existe uma especificidade a ter em conta na apreciação da prova de utilização no contexto do processo de declaração de nulidade, que diz respeito ao **período de utilização relevante**. Nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do RMUE, em conjugação com o artigo 47.º, n.º 2, do mesmo regulamento, e contrariamente ao processo de oposição, existem dois períodos relevantes durante os quais é preciso provar o uso.

- O primeiro período relevante aplica-se em todos os casos em que a marca anterior foi registada há mais de 5 anos antes do pedido de declaração de nulidade: o período de 5 anos anterior à data do **depósito** do pedido de declaração de nulidade (primeiro período relevante).
- Além disso, nos casos em que a marca anterior esteja registada há, pelo menos, 5 anos, no caso de um sinal impugnado, à data de depósito ou, se for caso disso, de prioridade ([79]), e, no caso de um registo internacional contestado que designe a UE, à data do registo internacional (código INID 151) ou da designação posterior (código INID 891) ou, consoante o caso, à data de prioridade (código INID 300) do registo internacional contestado ([80]): o período de 5 anos que antecede essa data (segundo período relevante).

Estes dois períodos relevantes não se sobrepõem necessariamente: podem sobrepor-se total ou parcialmente, ou seguirem-se um ao outro (com ou sem intervalos). Em caso de sobreposição de períodos, a prova de utilização da marca anterior relativa ao período de sobreposição pode ser considerada para cada um dos dois períodos relevantes (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Defesas contra um pedido de declaração de nulidade com base em causas relativas

4.5.1 Consentimento para o registo

Nos termos do artigo 60.º, n.º 3, do RMUE, a MUE não pode ser declarada nula se o titular do direito anterior der o seu consentimento expresso ao registo dessa marca antes do depósito do pedido de declaração de nulidade.

O consentimento não tem de ser dado antes da data de registo da MUE. Basta que seja dado antes de o pedido de declaração de nulidade ser apresentado. Para tal, o Instituto tomará em consideração, por exemplo, um contrato para o efeito celebrado entre as partes.

A prova do consentimento expresso deve assumir a forma de uma declaração (e não de uma conduta). A declaração deve ser do requerente (e não de terceiros). O

79 Relativamente aos pedidos de declaração de nulidade depositados antes de 23/03/2016, a data relevante é a data da publicação.

80 No caso de pedidos de nulidade apresentados 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.

Obsoleto

consentimento deve ser «expresso» (e não implícito ou presumido) (23/07/2009, R 1099/2008-1, BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). O ónus da prova deste consentimento recai sobre o titular da MUE.

A coexistência pacífica das marcas no mercado não pode substituir o «consentimento expresso» do titular do direito para os efeitos do artigo 60.º, n.º 3, do RMUE. Além disso, o acordo de coexistência não pode ser interpretado de modo a alargar o seu âmbito de aplicação sem o consentimento expresso das partes (03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

A simples desistência unilateral da oposição não significa que o oponente dá o seu consentimento ao registo do pedido de MUE (14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Consequentemente, o Instituto analisará as circunstâncias em que o oponente desistiu da oposição (veja exemplos a seguir, nomeadamente 03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA; 14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

4.5.1.1 Exemplos de rejeição da alegação de consentimento para o registo

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
PENTASA	PENSA PHARMA	03/06/2015, T-544/12, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, EU:T:2015:355
Nas cartas enviadas ao Instituto e ao requerente, os intervenientes declararam expressamente que à desistência das oposições se seguiriam pedidos de declaração de nulidade depois de as marcas em causa terem sido registadas. O Tribunal concluiu que, nessas circunstâncias, a desistência em questão não pode ser equiparada ao consentimento expresso dos intervenientes para os efeitos do artigo 53.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 60.º, n.º 3, do RMUE] para o registo das marcas contestadas. Essa desistência não produz quaisquer efeitos jurídicos sobre a legalidade da apresentação de um futuro pedido de declaração de nulidade. O RMUE não contém qualquer disposição que estabeleça, pelo menos expressamente, que a desistência da oposição implica a renúncia ao direito de apresentar um pedido de declaração de nulidade (n.ºs 43-45). O Tribunal referiu igualmente que não existe consentimento para a extensão do acordo de coexistência à marca e produtos contestados (n.º 51). A marca abrangida pelo acordo de coexistência e a marca figurativa contestada são diferentes, pelo que esse acordo não é aplicável a esta última marca, a qual não está abrangida pelo seu âmbito de aplicação e não é, em qualquer caso, idêntica à marca objeto do acordo (n.º 53).		

Objeto

4.5.1.2 Exemplos de aceitação da alegação de consentimento para o registo

Direito anterior	Sinal contestado	Processo n.º
	VISIONIC	R 946/2007-2, R 1151/2007-2
O requerente da anulação propôs expressamente «desistir da oposição» em troca da limitação da lista de produtos objeto do pedido por parte do titular. A Câmara de Recurso observou que a proposta inequívoca, correspondente à limitação subsequente da lista de produtos, tornou-se juridicamente vinculativa assim que foi aceite pelo titular. Foi irrevogavelmente cumprida mediante a desistência expressa, incondicional (uma vez satisfeita a condição da limitação) e inequívoca da oposição apresentada pelo requerente da anulação. Pelo exposto, a Câmara concluiu que o requerente da anulação consentiu expressamente e inequivocamente no registo da marca da UE contestada, que, consequentemente, não deveria ter sido declarada nula pela decisão contestada (n.ºs 27, 30 e 31).		

Direito anterior	Sinal contestado	Processo n.º
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
O titular da MUE argumentou que, em virtude do acordo de coexistência, o requerente da anulação tinha efetivamente dado o seu consentimento para o registo da MUE contestada, nos termos do artigo 53.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 60.º, n.º 3, do RMUE]. A Câmara de Recurso analisou o acordo de coexistência, bem como a interpretação do mesmo pelos tribunais franceses. Concluiu que os tribunais franceses interpretaram o acordo de coexistência como conferindo um direito por parte do titular da MUE ao registo de marcas, com exceção de «SKYROCK» e «SKYZIN», que contêm o prefixo «SKY». «Esse acordo tem um âmbito de aplicação internacional, pelo que se aplica aos pedidos ou registos de marcas da União Europeia, como o que está em causa no presente caso» (n.º 32).		

4.5.2 Pedidos de declaração de nulidade ou pedidos reconvencionais anteriores

De acordo com o artigo 60.º, n.º 4, do RMUE, quando o titular de um dos direitos anteriores já tenha pedido previamente a declaração de nulidade de uma MUE ou apresentado um pedido reconvencional num processo de infração com base em direitos referidos no artigo 60.º, n.ºs 1 ou 2, do RMUE perante um tribunal de marcas da UE, não pode apresentar um novo pedido de declaração de nulidade baseado noutros direitos referidos no artigo 60.º, n.ºs 1 ou 2, do RMUE que pudesse ter invocado no primeiro processo.

Isto significa que, na prática, o Instituto rejeitará por inadmissibilidade, na totalidade, qualquer pedido novo apresentado pelo titular de um dos direitos anteriores referidos

Obsoleto

no artigo 60.º, n.ºs 1 ou 2, do RMUE ou pelo seu sucessor legítimo, sempre que esse pedido se baseie noutros direitos previstos no referido artigo, que pudessem ter sido invocados no primeiro processo, mas não o foram. Tal aplica-se independentemente de o novo pedido ser dirigido contra os mesmos e/ou outros produtos ou serviços que não os inicialmente contestados.

Essa abordagem decorre dos princípios gerais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que impõem que a aplicação da lei a uma situação concreta seja previsível e que os interesses do titular de uma MUE sejam protegidos contra «ataques» posteriores do mesmo requerente (ou do seu sucessor legítimo), que não deveria poder contornar a proibição estabelecida pelo artigo 60.º, n.º 4, do RMUE mediante a apresentação de novos pedidos de declaração da nulidade com base em direitos que poderia ter invocado durante o primeiro processo.

No entanto, caso o requerente apresente um pedido de cessão de uma MUE nos termos do artigo 21.º, n.º 2, alínea a), do RMUE num processo instaurado ao abrigo do artigo 60.º, n.º 1, alínea b), do RMUE e, num pedido posterior, requeira a declaração de nulidade da MUE com base noutras causas relativas, o artigo 60.º, n.º 4, do RMUE não pode ser interpretado no sentido de obstar a que o requerente deduza as suas pretensões invocando outras causas de nulidade caso o seu pedido principal de cessão seja indeferido.

No que respeita aos pedidos reconvencionais, embora o artigo 128.º do RMUE imponha sobre os tribunais de marcas da UE ou sobre a parte interessada a obrigação de notificar o Instituto da dedução de pedidos reconvencionais de declaração da nulidade e do se resultado, nos casos em que essa obrigação não seja cumprida, o titular de uma MUE que pretenda invocar a defesa prevista no artigo 60.º, n.º 4, do RMUE deve apresentar elementos de prova do tribunal de marcas da UE em apoio do seu pedido.

4.5.3 Tolerância

Nos termos do artigo 61.º do RMUE, sempre que o titular de uma MUE ou marca nacional anteriores tenha tolerado o uso da MUE contestada durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, essa marca não é suscetível de ser declarada nula, salvo se o registo da MUE posterior tenha sido efetuado de má-fé.

A finalidade do artigo 61.º do RMUE consiste em punir os titulares das marcas anteriores que toleraram o uso de uma MUE posterior durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, com a perda dos processos de declaração de nulidade e de oposição contra a referida marca, a qual poderá, assim, coexistir com a marca anterior (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Recai sobre o titular da marca da UE contestada o ónus de provar que:

- o sinal impugnado foi usada na UE (ou no Estado-Membro onde a marca anterior se encontra protegida) durante um período de, pelo menos, cinco anos consecutivos;

Obsoleto

- o requerente do pedido de nulidade tinha, **na verdade**, conhecimento desta utilização (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- embora o requerente da declaração de nulidade tivesse podido por termo ao uso, manteve-se inativo (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Assim não é quando exista um contrato de licença ou de distribuição entre as partes, caso em que o requerente da declaração de nulidade não se poderá opor ao uso do sinal.

É preciso que sejam cumpridas todas as três condições. Se assim for, a prescrição por tolerância só se aplica aos produtos ou serviços contestados relativamente aos quais a MUE posterior foi usada.

O período da prescrição por tolerância tem início a partir do momento em que o titular da marca anterior **toma conhecimento** do uso da MUE posterior. Essa data deve ser necessariamente posterior à do registo da MUE contestada, ou seja, quando são adquiridos os direitos sobre uma MUE e esta é usada como marca registada no mercado, pelo que terceiros têm conhecimento desse uso. É neste momento que o titular da marca anterior dispõe da opção de não tolerar o seu uso e, portanto, de se opor ou obter uma declaração de nulidade da marca posterior (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

O titular do sinal impugnado não pode ser obrigado a provar, além do conhecimento que o requerente do pedido de nulidade tem da **utilização** do sinal impugnado, que o requerente do pedido de nulidade também tinha conhecimento do seu **registo**, durante pelo menos 5 anos, na qualidade de MUE. A referência constante no artigo 61.º, n.ºs 1 e 2, do RMUE à aceitação da utilização de uma "MUE" posterior refere-se apenas à exigência de que o sinal posterior tenha sido registado como MUE durante pelo menos 5 anos. Trata-se de um requisito objetivo, que é independente do conhecimento do requerente em relação à nulidade (21/10/2008, R 1299/2007-2, Ghibli (fig.), § 41-47).

O titular da marca contestada tem de provar a utilização do sinal impugnado, na medida em que se possa provar que o titular da marca anterior tinha efetivamente conhecimento desta utilização (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

O artigo 61 º do RMUE não é aplicável quando o pedido da MUE contestada tenha sido depositado de má-fé. Esta exceção apenas será considerada se for apresentada e comprovada pelo requerente do pedido de nulidade.

O artigo 61.º do RMUE não refere as possíveis consequências da tolerância por uma pessoa autorizada a exercer os direitos decorrentes de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica. Consequentemente, o titular de uma MUE não pode invocar tolerância nos casos em que o pedido de declaração de nulidade se baseia numa denominação de origem ou indicação geográfica anterior nos termos do artigo 8.º, n.º 6, do RMUE.

Obsoleto

4.5.3.1 Exemplos de rejeição da alegação de tolerância

Direito anterior	Sinal contestado	Processo n.º
BASILE		28/06/2012, T-133/09, EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P, EU:C:2013:371, recurso negado)
A recorrente não forneceu indícios que permitam estabelecer o momento a partir do qual a interveniente tomou conhecimento do uso da marca contestada após o respetivo registo. Limitou-se a afirmar que a marca contestada tinha sido usada na Itália durante mais de cinco anos e que a interveniente deveria ter tido conhecimento deste uso. No entanto, transcorreram menos de cinco anos entre a data do registo da marca contestada e a data da apresentação do pedido de declaração de nulidade, não sendo pertinente o uso da referida marca antes da data do seu registo, na medida em que ainda não tinha sido registada (n.º 34).		

Direito anterior	Sinal contestado	Processo n.º
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
No caso vertente, a marca da UE contestada foi registada em 11/04/2007 e o pedido de declaração de nulidade apresentado em 7 de julho de 2009. Assim, a marca contestada havia sido registada como marca da UE há menos de cinco anos. Dado que uma das condições previstas no artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 61.º, n.º 2, do RMUE] não foi cumprida, a Câmara concluiu que a Divisão de Anulação considerou corretamente que a requerente não tinha tolerado o uso da marca da UE (n.ºs 25-26).		

Direito anterior	Sinal contestado	Processo n.º
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (confirmado a 23/10/2013, T-417/12, EU:T:2013:550)

Obsoleto

Os elementos de prova apresentados tardiamente pelo titular da marca da UE mostram que, em 2005, os produtos de marca «AQUA FLOW» eram distribuídos por várias empresas em Espanha, incluindo a Hydro Sud. Alega-se que o requerente da declaração de nulidade tinha conhecimento do uso. O titular da marca da UE apresentou três faturas emitidas a empresas terceiras localizadas em Espanha: «Hydro Sud», «Tonocolor SL Hydro Sud» e «H2O Problematica del Agua». Estas faturas estão datadas de 18/06/2004, 31/05/ 2005 e 31/07/ 2006 e são apresentadas em papel timbrado com uma representação da marca «AQUA FLOW». No entanto, todas essas faturas são posteriores a maio de 2004 (cinco anos antes da data do pedido de anulação, apresentado em maio de 2009). Mesmo que se presuma que o requerente da anulação tinha conhecimento das mesmas, ou das transações comerciais subjacentes, esse facto não seria suficiente para a determinação da existência de um período ininterrupto de cinco anos antes do pedido de anulação (n.ºs 21-22). Consequentemente, a alegação de tolerância do titular da MUE foi considerada improcedente.

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
PURELL	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1
O artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 61.º, n.º 2, do RMUE] exige que a marca da UE contestada seja usada durante cinco anos consecutivos na Alemanha e que os requerentes da anulação tenham tolerado esse uso durante este período. No caso vertente, os argumentos e os elementos apresentados pelas partes não permitem concluir que a marca contestada tenha sido usada na Alemanha e que se poderia presumir com razoabilidade que os requerentes da anulação estivessem cientes do uso, tendo dado o seu consentimento à mesma por cinco sucessivos anos (...) os únicos elementos que sugerem alguma ligação com a Alemanha e nos quais o titular da marca da UE assenta primordialmente o seu recurso (ou seja, os números relativos ao distribuidor local único e os excertos da Internet à luz da correspondência de 2001 entre as partes) são insuficientes para sustentar que os requerentes da anulação toleraram o uso prolongado e comprovadamente honesto da marca contestada na Alemanha (n.º47).		

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
BONASYSTEMS	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

Obsoleto

O pedido de declaração de nulidade baseia-se no registo da marca do Reino Unido anterior. Não foi contestada a existência de um acordo verbal de coexistência relativamente ao Reino Unido a partir de 2004 (embora não existisse acordo quando ao seu exato conteúdo). A Câmara considera que, uma vez que existia um acordo de coexistência entre as partes, o requerente da anulação não tinha motivo para proibir o uso da marca da UE posterior.

No caso vertente, o momento em que o titular da marca anterior teve a opção de não tolerar o uso da marca da UE contestada seria 16/02/2010, data em que, segundo o requerente da anulação, o acordo verbal entre as partes foi violado e cessou. Não existem provas de que o requerente da anulação tenha tido esta opção mais cedo. O pedido de declaração de nulidade foi depositado em 11/07/2012 e, como tal, tinham decorrido menos de cinco anos consecutivos entre a cessação do acordo verbal (ou seja, a partir do momento em que o requerente da anulação passou a ter a opção de não tolerar o uso da marca da UE contestada) e o pedido de declaração de nulidade (n.ºs 31-33).

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018 T-150/17, EU:T:2018:641

As faturas não demonstraram em medida suficiente a utilização do sinal impugnado, a fim de estabelecer o **real** conhecimento do interveniente sobre essa utilização. ... embora um volume relativamente baixo de vendas seja capaz de mostrar uma certa utilização de uma marca, esse volume pode ser insuficiente para determinar que o titular da marca anterior estava realmente ciente dessa utilização (n.ºs 41-42). O titular do sinal impugnado limita-se a fazer declarações gerais sobre os produtos abrangidos pelas marcas em causa que são oferecidos para venda nos mesmos estabelecimentos, mas não fornece qualquer elemento específico que determine que os representantes do titular da marca anterior tinham efetivamente conhecimento da utilização da marca contestada (n.º 42). Na ausência de informações mais detalhadas, não se pode inferir a partir do patrocínio de um cantor e da sua afirmação de que os produtos do sinal impugnado foram vendidos num estabelecimento também frequentado pelos representantes do titular da marca anterior que o titular da marca anterior tinha conhecimento dessa utilização comercial (n.º 43). A declaração do proprietário de um estabelecimento a afirmar que os representantes do titular da marca anterior frequentaram o seu estabelecimento também não pode constituir prova de valor suficiente na ausência de outras informações específicas das visitas alegadas (n.º 45). O conhecimento da utilização (ilícita) **fora do** território relevante não pode determinar o conhecimento da utilização **dentro** do território relevante (n.ºs 47-48). Qualquer conhecimento, pelo titular da marca anterior, da utilização de **outras** marcas semelhantes ao sinal impugnado não é suficiente para determinar o seu **real** conhecimento da utilização da marca contestada (n.º 48).

Obsoleto

4.5.3.2 Exemplos de aceitação (parcial) da alegação de tolerância

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Analisando as provas na sua totalidade, demonstra-se que foram cumpridas todas as condições relativas à tolerância no que respeita a alguns dos serviços contestados. Em particular, a troca de correspondência entre as partes revelou que o requerente estava ciente da existência da marca da UE «CITIBOND» para alguns dos serviços. Além disso, os extratos e a declaração legal (2003), incluídos no processo no Reino Unido, bem como o resto da informação financeira, demonstraram que o requerente estava ciente do uso da marca da UE «CITIBOND» no Reino Unido, tendo em conta que o mercado financeiro é muito específico e altamente especializado.		

Direito anterior	**Sinal contestado**	**Processo n.º**
Ghibli et al.	GHIBLI	21/10/2008, R 1299/2007-2
O requerente de anulação reconheceu estar ciente do uso desse sinal em Itália. A questão jurídica consistia em saber se o requerente da anulação também teria de estar ciente da situação legal do sinal usado, ou seja, do facto de que o mesmo tinha sido usado como MUE registada em Itália. No entender da Câmara, o artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 60.º, n.º 2, do RMUE] não podia ser interpretado no sentido de exigir que o titular da marca da UE provasse — para além dos cinco anos de uso consecutivos, conscientemente tolerados pelo titular do direito anterior — que o requerente da anulação também sabia, há pelo menos cinco anos, que a marca posterior se encontrava protegida como MUE. O que importa neste contexto é a circunstância objetiva de o sinal (cujo uso tenha sido conscientemente tolerado pelo requerente da anulação) dever ter existido, pelo menos, durante cinco anos como MUE. À luz dos elementos apresentados no processo, ficou provado que, quando o pedido de declaração de nulidade foi apresentado, o requerente da anulação tinha conhecimento e tolerava o uso da MUE contestada em Itália há mais de cinco anos, independentemente de estar ou não ciente do facto do seu registo (n.º 35 e seguintes).		

Obsoleto

5 Caso julgado

Nos termos do artigo 63.º, n.º 3, do RMUE, além de qualquer defesa específica que o titular da MUE possa invocar contra um pedido de declaração da nulidade ou contra um pedido de extinção (ver pontos infra), esse pedido é inadmissível se um pedido relacionado com o **mesmo objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes** tiver sido objeto de uma decisão de mérito, quer pelo Instituto quer por um

tribunal de marcas da UE, que tenha transitado em julgado. É o que habitualmente se designa por requisito da «identidade tripla».

A defesa do caso julgado só é aplicável nos casos em que exista uma decisão **definitiva** anterior **sobre o mérito** de um pedido de anulação ou de um pedido reconvencional. Este fundamento de inadmissibilidade não se aplica, por exemplo, nos casos em que o pedido de anulação seja retirado antes da correspondente decisão se ter tornado definitiva (12/05/2014, R 1616/2013-4, PLAYSEAT, § 13) ou em que a decisão definitiva anterior tenha julgado o pedido inadmissível (por ex., por a MUE ainda não estar registada) e não se tenha pronunciado sobre o mérito.

1. Mesmo objeto
   O princípio do caso julgado não se aplica a um pedido de extinção quando a decisão definitiva anterior respeite a outro pedido de extinção apresentado numa data diferente. Isto porque os momentos em relação aos quais é necessário provar os factos subjacentes ao pedido de extinção (desuso, transformação da MUE numa designação genérica ou uso enganoso da MUE) são diferentes e, consequentemente, não se pode considerar que o objeto seja o mesmo (31/01/2014, 7 333 C, 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).
2. Mesma causa de pedir
   Uma decisão anterior do Instituto num **processo de oposição** entre as mesmas partes e relacionado com a mesma marca não obsta a um pedido de anulação posterior baseado nos mesmos direitos anteriores (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, recurso para o Tribunal julgado improcedente; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, Mego, EU:T:2014:803, § 12), uma vez que a causa de pedir é diferente. No entanto, é pouco provável que se chegue a um resultado diferente em processos de declaração da nulidade ou de extinção, exceto se estiverem cumpridas uma ou mais das seguintes condições.
   - São provados novos factos (por ex., prova de uso ou do prestígio da marca anterior, não apresentada durante o processo de oposição).
   - Verificou-se uma alteração na forma como são realizadas apreciações jurídicas fundamentais (por ex., no que respeita às normas aplicáveis à apreciação do risco de confusão), por exemplo, em resultado de acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia.
3. Mesmas partes
   A identidade tripla exigida pela exceção de caso julgado significa também que as partes em ambos os processos (o processo em questão e o que culminou na decisão definitiva anterior) têm de ser as mesmas.

   O conceito de «as mesmas partes» abrange igualmente os sucessores legítimos e os licenciados autorizados. Por outras palavras, aplica-se o princípio do caso julgado se a parte no segundo processo for o sucessor legítimo ou um licenciado autorizado da parte no primeiro processo.

Obsoleto

Anexo 1 Causas de nulidade: Âmbito de aplicação temporal após a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2015/2424 em 23/03/2016

1 Causas de nulidade absoluta

O princípio geral é o de que o Instituto aplica as causas de nulidade absoluta que estavam previstas na lei — ou seja, no Regulamento (CE) n.º 207/2009 ou noutro texto legislativo diretamente aplicável que seja vinculativo para a UE e, portanto, para o Instituto — a (pedidos de) marcas da União Europeia **à data do seu depósito**.

Consequentemente, as **novas** causas de nulidade, ou seja, aquelas que foram introduzidas no RMUE pelo Regulamento (UE) 2015/2424, aplicam-se unicamente a (pedidos de) marcas da União Europeia depositadas a partir de 23/03/2016, inclusive.

No entanto, algumas causas de recusa e de nulidade introduzidas no RMUE pelo Regulamento (UE) n.º 2015/2424 não são, em termos jurídicos, novas, dado que eram já aplicadas antes de 23/03/2016 por força de outros textos legislativos vinculativos da UE.

Consequentemente, há que fazer a seguinte distinção:

1.1 Causas de nulidade aplicáveis antes de 23/03/2016 por força de regulamentos da UE diferentes do RMC

As seguintes causas de nulidade introduzidas pela primeira vez no RMUE pelo Regulamento (UE) 2015/2424 aplicam-se a marcas da União Europeia depositadas antes de 23/03/2016.

- Artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do RMUE: conflito com menções tradicionais da UE anteriores para vinhos
  Esta causa de nulidade estava já prevista no artigo 113.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17/12/2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001, (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, em conjugação com os artigos 40.º e 41.º do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão, de 14 de julho de 2009, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Conselho no que respeita às denominações de origem protegidas e indicações geográficas protegidas, às menções tradicionais, à rotulagem e à apresentação de determinados produtos vitivinícolas.
- Artigo 7.º, n.º 1, alínea l), do RMUE: conflito com especialidades tradicionais garantidas da UE anteriores

Obsoleto

Esta causa de nulidade estava já prevista no artigo 24.º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21/11/2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.

- Artigo 7.º, n.º 1, alínea m), do RMUE: conflito com denominações de variedades vegetais da UE anteriores
  Esta causa de nulidade estava já prevista no Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais. O Instituto aplicou este regulamento em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do RMUE.

1.2 Causas de nulidade que não estavam previstas do direito da UE antes da entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 2015/2424 em 23 de março de 2016

As causas de nulidade seguidamente enumeradas não existiam no direito da UE antes da entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 2015/2424 e, consequentemente, aplicam-se apenas às marcas da União Europeia depositadas a partir de 23 de março de 2016, inclusive.

- «Outras características» (além da forma), nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do RMUE.
- Conflitos com uma IGP/DOP anterior protegida a nível **nacional**, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do RMUE.
- Conflitos com uma denominação de variedade vegetal anterior protegida a nível **nacional**, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea m), do RMUE.

2 Causas de nulidade relativa, nomeadamente o artigo 60.º, n.º 1, alínea d), em conjugação com o artigo 8.º, n.º 6, do RMUE, e a relação com o artigo 60.º, n.º 1, alínea c), em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do RMUE

O Regulamento (UE) n.º 2015/2424 que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 relativo à marca comunitária (Regulamento de alteração) introduziu o artigo 53.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4-a, do mesmo regulamento [atual artigo 60.º, n.º 1, alínea d), do RMUE], em conjugação com o artigo 8.º, n.º 6, do mesmo regulamento) como causa específica de nulidade das denominações de origem e das indicações geográficas (IG) protegidas ao abrigo do direito nacional ou da UE.

Antes disso, as IG podiam fundamentar um pedido de declaração de nulidade nos termos do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento. No entanto, a introdução desta causa específica significa que, a partir da entrada em vigor do artigo 53.º, n.º 1, alínea d), do

Obsoleto

Regulamento n.º 207/2009, as IG só podem ser invocadas ao abrigo da nova causa de nulidade. Deixou de ser possível apresentar um pedido de declaração de nulidade baseado em IG ao abrigo do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, apesar de a redação dessa disposição não ter sido alterada. Não obstante, se for depositado um pedido de declaração de nulidade com base numa IG após a entrada em vigor do Regulamento de alteração, que indique incorretamente o artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 como causa de nulidade, o Instituto examinará o pedido na medida em que se baseie claramente numa IG, como se tivesse sido invocada a causa prevista no artigo 53.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009. Nesse caso, a intenção do requerente da declaração de nulidade de invocar a disposição que protege IG anteriores não oferece dúvidas.

O artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento, continua a aplicar-se em processos de declaração de nulidade baseados em IG que estejam pendentes à data da entrada em vigor do Regulamento de alteração.

Conforme acima referido, a partir da data de entrada em vigor do Regulamento de alteração, apenas o artigo 8.º, n.º 4-A, do Regulamento n.º 207/2009 pode ser invocado em pedidos de declaração de nulidade baseados em IG. Na ausência, por um lado, de quaisquer disposições transitórias e restrições temporais no Regulamento de alteração respeitantes a marcas da União Europeia contestadas e, por outro, tendo em conta que as IG também constituíam um motivo de recusa ao abrigo do regime anterior e que o seu uso na prática comercial é inerente à sua função, a partir da sua entrada em vigor, o artigo 53.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4-a, do mesmo regulamento, pode ser invocado contra marcas da UE, independentemente da respetiva data de depósito ou de prioridade e, consequentemente, mesmo contra marcas da UE depositadas e registadas perante o Instituto antes da entrada em vigor do Regulamento de alteração.

A proteção conferida às IG pelo artigo 53.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4-a, do mesmo regulamento, é, portanto, uma continuação da proteção anteriormente conferida pelo artigo 53.º, n.º 1, alínea c), em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do referido regulamento. As IG assim invocadas ao abrigo do artigo 53.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4-a, do mesmo regulamento, já tinham de ser protegidas à data do depósito da MUE contestada e conferiam o direito a proibir o uso de uma marca posterior. Além disso, as condições essenciais para a proteção dessas IG anteriores, previstas pela legislação da UE ou nacional relevante (por ex., proteção contra qualquer uso comercial direto ou indireto; usurpação, imitação ou evocação; indicação falsa ou enganosa ou outra prática enganosa), eram já aplicáveis à data de depósito ou de prioridade da MUE contestada, ainda que tivesse sido depositada antes da entrada em vigor do Regulamento de alteração. O artigo 8.º, n.º 4-a, do Regulamento n.º 207/2009 traduz melhor os requisitos da legislação da UE, que não exige que uma IG seja usada na prática comercial para que possa ser invocada para impedir um uso não autorizado.

Obsoleto

Não obstante, caso tenha sido proferida uma decisão sobre o mérito de um pedido anterior de declaração de nulidade com base numa IG ao abrigo do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, o artigo 63.º, n.º 3, do RMUE não permite que o mesmo requerente apresente um novo pedido de declaração de nulidade ao abrigo do artigo 53.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009 com base na mesma IG contra a mesma marca contestada.

Obsoleto