

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

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

**Parte C**

**Oposição**

**Secção 5**

**Marcas que gozam de prestígio (artigo 8.º,  
n.º 5, do RMUE)**

## Índice

<b>1 Introdução.....</b>	<b>1246</b>
<b>1.1 Finalidade do artigo 8.º, n.º 5, do RMUE.....</b>	<b>1246</b>
<b>1.2 Enquadramento jurídico.....</b>	<b>1246</b>
<b>2 Âmbito do pedido.....</b>	<b>1247</b>
<b>2.1 Aplicabilidade a marcas registadas.....</b>	<b>1248</b>
2.1.1 O requisito de registo.....	1248
2.1.2 Relação entre marcas com prestígio (artigo 8.º, n.º 5, do RMUE) e marcas notoriamente conhecidas (artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do RMUE).....	1248
<b>2.2 Aplicabilidade a produtos e serviços semelhantes e idênticos.....</b>	<b>1250</b>
<b>3 Condições de aplicação.....</b>	<b>1251</b>
<b>3.1 Marca anterior de prestígio.....</b>	<b>1251</b>
3.1.1 Natureza do prestígio.....	1251
3.1.2 Âmbito do prestígio.....	1253
3.1.2.1 Grau de reconhecimento.....	1253
3.1.2.2 Público pertinente.....	1254
3.1.2.3 Produtos e serviços abrangidos.....	1257
3.1.2.4 Território relevante.....	1259
3.1.2.5 Data relevante.....	1261
3.1.2.6 Prestígio adquirido como parte de outra marca.....	1265
3.1.3 Avaliação do prestígio – fatores pertinentes.....	1267
3.1.3.1 Conhecimento da marca.....	1268
3.1.3.2 Quota de mercado.....	1270
3.1.3.3 Intensidade do uso.....	1273
3.1.3.4 Âmbito geográfico do uso.....	1276
3.1.3.5 Duração do uso.....	1277
3.1.3.6 Atividades promocionais.....	1278
3.1.3.7 Outros fatores.....	1281
3.1.4 Prova de prestígio.....	1282
3.1.4.1 Nível de prova.....	1282
3.1.4.2 Ónus da prova.....	1283
3.1.4.3 Avaliação dos elementos de prova.....	1283
3.1.4.4 Meios de prova.....	1284
<b>3.2 Semelhança entre os sinais.....</b>	<b>1297</b>
<b>3.3 Ligação entre os sinais.....</b>	<b>1299</b>

<b>3.4 Risco de danos .....</b>	<b>1305</b>
3.4.1 Objeto da proteção.....	1305
3.4.2 Avaliação do risco de danos.....	1306
3.4.3 Formas de danos.....	1307
3.4.3.1 Tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio.....	1308
3.4.3.2 Prejuízo para o carácter distintivo.....	1317
3.4.3.3 Prejuízo para o prestígio.....	1324
3.4.4 Prova do risco de danos.....	1330
<b>3.5 Uso injustificado.....</b>	<b>1331</b>
3.5.1 Exemplos de processos relativos a justificação do uso.....	1333
3.5.1.1 Processos em que a justificação do uso foi aceite.....	1333
3.5.1.2 Processos em que a justificação do uso não foi aceite.....	1334

## 1 Introdução

### 1.1 Finalidade do artigo 8.º, n.º 5, do RMUE

Enquanto nos termos do [artigo 8.º, n.º 1, alíneas a\) do RMUE](#) a dupla identidade de sinais e produtos/serviços, e nos termos do [artigo 8.º, n.º 1, alíneas a\) do RMUE](#) o risco de confusão, respetivamente, constituem os pré-requisitos para a proteção de uma marca registada, [o artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento](#) não requer nem identidade/semelhança de produtos/serviços nem risco de confusão. O [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) confere proteção às marcas registadas, não só em relação a produtos e serviços idênticos ou semelhantes, mas também em relação a produtos e serviços diferentes, mesmo que não haja risco de confusão, desde que os sinais sejam idênticos ou semelhantes, a marca anterior goze de prestígio, e a utilização injustificada da marca para a qual foi pedido o registo tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo.

O raciocínio subjacente à proteção alargada conferida ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) é o de que a função e o valor de uma marca não se limitam à sua função essencial de indicar a origem dos produtos e serviços. Uma marca também pode transmitir mensagens que não constituam uma mera indicação da origem dos produtos e serviços, como uma promessa ou garantia de qualidade, uma determinada imagem de luxo, de estilo de vida, de exclusividade, etc. («função de publicitária») (acórdão de 18 de junho de 2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378). Os titulares de marcas investem frequentemente quantias avultadas e esforços consideráveis para criar uma determinada imagem associada à sua marca. Essa imagem associada à marca confere-lhe um valor económico acrescido — muitas vezes significativo —, que é independente do valor dos produtos e serviços para os quais a marca está registada.

O [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) visa proteger esta função publicitária e o investimento realizado para criar uma imagem de marca, conferindo proteção a marcas de prestígio, independentemente da semelhança entre os produtos ou serviços ou do risco de confusão, desde que fique demonstrado que o uso injustificado da marca cujo pedido foi contestado tiraria indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe causaria prejuízo. Por conseguinte, o principal objetivo do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) não consiste em proteger o grande público contra qualquer confusão em relação à origem dos produtos ou serviços, mas sim em proteger o titular da marca contra uma utilização injustificada que tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da sua marca, adquirido — também — graças a avultados investimentos.

### 1.2 Enquadramento jurídico

Nos termos do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), após oposição do titular de uma marca anterior, na aceção do [ponto 2](#), será rejeitado o pedido de registo:

de uma marca idêntica ou semelhante a uma marca anterior, independentemente de essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca da UE anterior, esta goze de prestígio na União Europeia e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em causa, e sempre que o uso injustificado da marca para a qual foi pedido o registo tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou os possa prejudicar.

A mesma redação é usada na disposição paralela da **Diretiva (UE) 2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas** («[Diretiva relativa às marcas](#)»), concretamente o seu [artigo 5.º, n.º 3, alínea a\)](#).

A redação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) é igualmente muito próxima da redação do [artigo 9.º, n.º 2, alínea c\), do mesmo regulamento](#) e do [artigo 10.º, n.º 2, alínea c\), da Diretiva relativa às marcas](#), que são as disposições que determinam os direitos exclusivos dos titulares das marcas, com uma ligeira diferença na forma como abordam o requisito do prejuízo. Afastando-se da redação condicional usada no [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), que é aplicável caso o uso injustificado e da marca para a qual foi pedido o registo «tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior **ou lhe cause** prejuízo» («would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark», na versão inglesa), o [artigo 9.º, n.º 2, alínea c\), do RMUE](#) e o [artigo 10.º, n.º 2, da Diretiva relativa às marcas](#) optam pela redação «**takes** unfair advantage of, **or is** detrimental to» (sendo que, na versão portuguesa, a redação destas disposições é idêntica à do artigo 8.º, n.º 5, do RMUE). Esta diferença justifica-se pelo facto de, no primeiro caso — [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) — estar em causa a registabilidade, que poderá ter de ser decidida antes de a marca mais recente alguma vez ter sido utilizada, enquanto no segundo caso o que está em causa é a proibição de utilização. O impacto desta diferença no tipo de elementos de prova necessários para demonstrar a existência de prejuízo num caso e noutro é abordado no [ponto 3.4](#).

## 2 Âmbito do pedido

A redação anterior do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), aplicável até 23/3/2016, suscitou alguma controvérsia devido ao facto de esta disposição ser aplicável exclusivamente (a) a marcas registadas anteriormente e (b) a produtos e serviços diferentes. Dado que estas questões afetavam diretamente o âmbito de aplicação da disposição, importava esclarecer se o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) podia igualmente ser aplicável (a) a marcas não registadas/notoriamente conhecidas e (b) a produtos e serviços semelhantes ou idênticos.

## 2.1 Aplicabilidade a marcas registadas

### 2.1.1 O requisito de registo

Segundo a redação inequívoca da atual versão do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), introduzida pelo [Regulamento \(UE\) 2015/2424](#), esta norma protege uma «marca registada anterior». Embora o requisito de registo não fosse expressamente mencionado na versão anterior desta disposição, o Instituto interpretava-a desta forma, uma vez que, de acordo com o seu texto, a aplicabilidade da disposição estava limitada, indireta mas inequivocamente, a **marcas registadas anteriores**, ao proibir o registo sempre que a marca fosse idêntica ou semelhante à marca anterior, e se destinasse a ser registada para produtos e serviços que não fossem semelhantes àqueles para os quais **a marca anterior foi registada**. Daqui resulta que a existência de **registo anterior** foi sempre uma **condição necessária** da aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) e que, como consequência, a remissão para o [n.º 2 do mesmo artigo](#) deve ser limitada a registos anteriores e a pedidos anteriores que deêm origem a registo (acórdão de 11 de julho de 2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, n.º 55).

### 2.1.2 Relação entre marcas com prestígio (artigo 8.º, n.º 5, do RMUE) e marcas notoriamente conhecidas (artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do RMUE)

O requisito de **registo** delimita a fronteira entre o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) e o [n.º 2, alínea c\)](#), do mesmo artigo. Todavia, nem o [artigo 8.º, n.º 2, alínea c\), do RMUE](#) nem o artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris referem expressamente que a marca notoriamente conhecida tem de ser uma marca não registada. A razão por que apenas marcas não registadas são abrangidas por estas disposições decorre, indiretamente, tanto do espírito como da *finalidade* das mesmas.

No que respeita à Convenção de Paris, o artigo 6.º *bis*, inserido na Convenção em 1925, tinha por objetivo impedir o registo e o uso de uma marca suscetível de criar confusão com outra marca já notoriamente conhecida no país de registo, mesmo que a marca notoriamente conhecida não estivesse, ou ainda não estivesse, protegida por registo nesse país.

Já no caso do RMUE, a disposição tinha por objetivo evitar um vazio jurídico, dado que o [artigo 8.º, n.º 5](#), desse regulamento apenas protege MUE registadas. Com efeito, na ausência do [artigo 8.º, n.º 2, alínea c\), do RMUE](#), as marcas notoriamente conhecidas, mas não registadas, teriam permanecido sem qualquer proteção (para além da que lhes é garantida nos termos do [n.º 4 do mesmo artigo](#)). Para evitar este vazio jurídico, o RMUE prevê a proteção de marcas notoriamente conhecidas, na aceção do artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris, que tinha como principal finalidade, justamente, conferir proteção a marcas não registadas, mas notoriamente conhecidas.

Assim, por um lado, **marcas notoriamente conhecidas**, mas **não registadas**, no território em causa não podem ser protegidas ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#)

contra produtos não semelhantes. Apenas podem ser protegidas contra **produtos idênticos ou semelhantes** na eventualidade de existir risco de confusão, ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#), para o qual o [n.º 2, alínea c\)](#), do mesmo artigo remete, para efeitos de determinação do âmbito de proteção. No entanto, tal não impede que marcas notoriamente conhecidas, mas não registadas, possam igualmente ser protegidas ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 4, do RMUE](#). Consequentemente, se a legislação nacional pertinente conferir a essas marcas proteção contra produtos e serviços não semelhantes, essa proteção reforçada pode igualmente ser invocada ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 4, do RMUE](#).

Por outro lado, as marcas notoriamente conhecidas que tenham sido **registadas**, quer como MUE, quer como marcas nacionais num dos Estados-Membros, **podem ser invocadas ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#)**, mas apenas se também **satisfizerem os requisitos em matéria de prestígio**.

Embora os termos «notoriamente conhecida» (uma menção tradicional usada no artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris) e «reputação» denotem conceitos jurídicos distintos, existe uma **sobreposição substancial** entre eles. Como se verifica se compararmos a forma como as marcas notoriamente conhecidas são definidas na Recomendação conjunta da OMPI relativa às disposições sobre a proteção de marcas notoriamente conhecidas com a forma como o Tribunal de Justiça definiu prestígio no acórdão de 14 de setembro de 1999, [C-375/97](#), *Chevy*, EU:C:1999:408, n.º 22 (concluindo que a diferente terminologia é apenas uma «[...] cambiante, que não implica uma real contradição [...]).

Na prática, os parâmetros para estabelecer se uma marca é notoriamente conhecida ou goza de prestígio são normalmente os mesmos. Consequentemente, não será insólito que uma marca que se tornou notoriamente conhecida satisfaça igualmente as condições estabelecidas pelo Tribunal de Justiça no acórdão *Chevy* («*General Motors*») para ser considerada uma marca de prestígio, uma vez que, em ambos os casos, a avaliação se baseia, essencialmente, em considerações de caráter quantitativo respeitantes ao grau de conhecimento da marca perante o público e que as proporções exigidas em cada caso são expressas em termos muito semelhantes («conhecida [...]» ou «notoriamente conhecida junto de, pelo menos, um segmento pertinente do público<sup>60</sup>»), no que respeita às marcas notoriamente conhecidas, e «conhecida por uma parte significativa do público pertinente», no que respeita às marcas de prestígio).

Esta sobreposição substancial foi igualmente confirmada pela jurisprudência. No acórdão de 22 de novembro de 2007, [C-328/06](#), *Fincas Tarragona*, EU:C:2007:704, o Tribunal de Justiça qualificou os conceitos de «prestígio» e «notoriedade» como conceitos próximos, sublinhando assim a substancial sobreposição e a estreita relação entre estes dois conceitos (n.º 17). Ver também acórdão de 11 de julho de 2007, [T-150/04](#), *Tosca Blu*, EU:T:2007:214, n.º 56-57.

---

<sup>60</sup> artigo 2.º, n.º 2, alíneas b) e c), da Recomendação conjunta da OMPI relativa às disposições sobre a proteção de marcas notoriamente conhecidas.

A sobreposição entre marcas com prestígio e marcas registadas notoriamente conhecidas tem repercussões na fundamentação da oposição, no sentido de que deveria ser irrelevante para a aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) que o oponente qualifique a marca registada anteriormente como marca notoriamente conhecida e não como marca com prestígio. Por este motivo, a terminologia usada deve ser cuidadosamente examinada, especialmente no caso de a fundamentação da oposição não ser claramente explicada e poder ter de vir a ser adotada uma abordagem flexível.

No contexto do [artigo 8.º, n.º 2, alínea c\), do RMUE](#), os requisitos a satisfazer para que o artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris e o [artigo 8.º, n.º 1, alíneas a\) ou b\), do RMUE](#) sejam aplicáveis são os mesmos, apesar de a terminologia usada ser diferente. Ambas as disposições exigem semelhança ou identidade entre os produtos ou serviços e sinais semelhantes ou idênticos (o artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris usa os termos «reprodução», que é equivalente a identidade, e «imitação», que remete para semelhança). Ambos os artigos requerem igualmente que exista risco de confusão («suscetíveis de estabelecer confusão» é a expressão usada no artigo 6.º *bis*). Contudo, embora nos termos do [artigo 8.º, n.º 2, alínea c\), do RMUE](#) uma marca notoriamente conhecida possa ser equiparada a um direito anterior e, conseqüentemente, esse direito possa ser invocado como **base** de um processo de oposição, ao abrigo da mesma disposição apenas são admitidos processos de oposição que tenham como **fundamento** o [artigo 8.º, n.º 1, alíneas a\) ou b\), do RMUE](#).

Por exemplo, se o oponente basear a oposição (i) num registo anterior invocando o [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#) e o [n.º 5 do mesmo artigo](#) e (ii) numa marca anterior idêntica notoriamente conhecida no mesmo território invocando o [artigo 8.º, n.º 2, alínea c\), do RMUE](#), o direito anterior deve ser examinado:

1. à luz do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#), enquanto **registo** anterior com um marcado carácter distintivo (devido ao facto de ser notoriamente conhecido);
2. à luz do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), enquanto **registo** anterior com prestígio;
3. à luz do [artigo 8.º, n.º 2, alínea c\), do RMUE](#), em conjunção com o [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do mesmo regulamento](#), enquanto **marca anterior não registada notoriamente conhecida** (o que só será útil quando não for possível provar o registo, já que, se assim não for, o resultado será igual ao do ponto 1. supra).

Mesmo que o oponente não tenha baseado expressamente a sua oposição no [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), o conteúdo do ato de oposição e a redação dos fundamentos alegados devem ser cuidadosamente analisados, a fim de estabelecer objetivamente se o oponente pretende basear-se igualmente no [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#).

## 2.2 Aplicabilidade a produtos e serviços semelhantes e idênticos

Segundo a redação inequívoca da atual versão do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), a proteção proporcionada por esta disposição é aplicável «independentemente de [a marca posterior] se destinar a ser registada para produtos ou serviços idênticos, afins

ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada». Trata-se de uma codificação da jurisprudência do Tribunal de Justiça que interpreta as versões anteriores dessa disposição (acórdão de 9 de janeiro de 2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

### 3 Condições de aplicação

Para que o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) seja aplicável, devem estar reunidas as seguintes condições (acórdão de 16 de dezembro de 2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmado em 10 de maio de 2012, [C-100/11 P](#), Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. **marca registada anterior com prestígio** no território pertinente;
2. **identidade ou semelhança** entre a marca objeto do pedido contestado e a marca anterior;
3. o uso indevido do sinal para o qual foi pedido o registo pode tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou causar-lhe prejuízo;
4. o uso do sinal deve ser **injustificado**.

Estas condições são **cumulativas**, pelo que o incumprimento de uma é suficiente para tornar inaplicável a disposição supramencionada (acórdãos de 25 de maio de 2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, n.º 30; de 22 de março de 2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, n.º 34; e de 16 de dezembro de 2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, n.º 41).

A ordem de exame destes requisitos pode mudar em função das circunstâncias de cada caso. Por exemplo, o exame pode começar com a apreciação das semelhanças entre os sinais, sobretudo nos casos em que pouco ou nada há a dizer sobre o assunto, quer porque as marcas são obviamente idênticas, quer porque são claramente semelhantes ou distintas.

#### 3.1 Marca anterior de prestígio

##### 3.1.1 Natureza do prestígio

A natureza e o âmbito do prestígio não estão definidos no [RMUE](#) nem na [Diretiva relativa às marcas](#). Acresce que os termos e expressões usados nas diferentes versões linguísticas destes atos não são exatamente equivalentes, facto que já suscitou considerável confusão quanto ao verdadeiro significado da expressão «com prestígio», como o admitiu o advogado-geral F. G. Jacobs nas suas conclusões de 26 de novembro de 1998, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1998:575, n.º 34-36.

Na ausência de uma definição na legislação, o Tribunal definiu a natureza do prestígio à luz da finalidade das disposições pertinentes. Ao interpretar o [artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva relativa às marcas](#), o Tribunal sustentou que o texto da [diretiva](#) «implica

**determinado grau de conhecimento** pelo público da marca anterior» e explicou que «só no caso de ter um grau suficiente de conhecimento dessa marca é que o público colocado em presença da marca posterior pode, sendo caso disso, [...] proceder a uma aproximação entre ambas as marcas e que, conseqüentemente, a marca anterior ser afetada» (acórdão de 14 de setembro de 1999, C-[375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, n.º 23).

Atento o que precede, o Tribunal concluiu que o prestígio é uma **exigência de um limiar mínimo de conhecimento** e que, conseqüentemente, deve ser apreciado, essencialmente, com base em critérios **quantitativos**. A fim de satisfazer o requisito do prestígio, a marca anterior deve ser conhecida por uma parte significativa do público ao qual dizem respeito os produtos ou serviços por ela abrangidos (acórdãos de 14 de setembro de 1999, C-[375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, n.º 22-23; e de 25 de maio de 2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, n.º 34).

Além disso, se o prestígio for apreciado com base em critérios quantitativos, eventuais argumentos ou provas relacionados com o apreço que o público possa ter pela marca — e não com o seu prestígio — não são diretamente relevantes para determinar se a marca anterior adquiriu prestígio suficiente para justificar a aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#). Contudo, como o valor económico do prestígio está igualmente protegido por esta disposição, todos os **aspetos qualitativos** deste último são importantes para avaliar a possibilidade de prejuízo ou de partido indevido (ver igualmente [ponto 3.4](#) infra). O [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) protege marcas «famosas» não por o serem, mas pelo êxito e pela reputação («reconhecimento») que conquistaram no mercado. Um sinal não goza de prestígio intrínseco apenas porque faz referência a uma pessoa ou a um acontecimento famoso, por exemplo; o seu prestígio está associado aos produtos e serviços que designa e ao uso que dele tem sido feita.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 22 de julho de 2010, <a href="#">R 11/2008-4</a> , CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.)/ FERNANDO ALONSO	Todos os elementos de prova apresentados pelo oponente estavam relacionados com a fama do piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso e com o uso da sua imagem por diversas empresas para promover os seus produtos e serviços. Não foi produzida prova de prestígio relativamente ao uso da marca anterior tal como registada para os produtos e serviços em causa (n.ºs 44 e 48).

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 3 de março de 2011, <a href="#">R 201/2010-2</a> , BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Os únicos elementos de prova relativos ao prestígio da marca anterior apresentados dentro do prazo, a saber, uma página que mostrava sítios Web contendo o termo «BALMAIN», um extrato da Wikipédia sobre o estilista francês Pierre Balmain e cinco extratos do sítio Web <a href="#">www.style.com</a> que faziam referência à coleção da «BALMAIN», eram claramente insuficientes para estabelecer o prestígio da marca anterior na UE. Consequentemente, a oposição foi rejeitada por falta de fundamentação (n.ºs 36 e 37).

### 3.1.2 Âmbito do prestígio

#### 3.1.2.1 Grau de reconhecimento

Tendo o prestígio sido definido como uma exigência de um limiar mínimo de conhecimento, a questão que necessariamente se coloca a seguir é a de saber **qual o grau de conhecimento** pelo público que a marca anterior tem de alcançar para que essa exigência seja considerada satisfeita. Deve considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido quando a marca anterior é **conhecida** por uma parte significativa do público, o que, no entanto, não pode ser determinado previamente em função de uma determinada percentagem (acórdãos de 14 de setembro de 1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, n.º 25-26; e de 16 de novembro de 2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, n.º 45).

Ao não definir com maior rigor o que entendia por «significativa» e ao afirmar que a marca não tem de ser conhecida por uma percentagem determinada do público, o Tribunal estava, essencialmente, a manifestar-se **contrário à adoção de critérios rígidos** de aplicação geral, na medida em que um grau de reconhecimento predeterminado pode não ser, sobretudo se for considerado isoladamente, o mais adequado para uma avaliação realista do prestígio de uma marca.

Deste modo, para determinar se a marca anterior é conhecida por uma parte significativa do público, há que ter em conta não só o grau de conhecimento da marca, mas também **quaisquer outros fatores** relevantes para o caso em apreço. Para mais informações sobre os fatores relevantes e a sua interação, consultar o [ponto 3.1.3](#).

Importa ter presente que, no caso de os produtos ou serviços se destinarem a **pequenos grupos de consumidores**, a limitada dimensão do mercado implica que uma parte significativa desse mercado seja igualmente limitada em termos absolutos. Assim, a dimensão limitada do mercado pertinente não deve ser considerada, por si só, como um fator suscetível de impedir que uma marca adquira prestígio, na aceção

do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), porquanto o prestígio é mais uma questão de valores relativos do que de valores absolutos.

A necessidade de a marca anterior ser conhecida por uma parte significativa do público serve igualmente para marcar a diferença entre os conceitos de **prestígio** — enquanto condição indispensável à aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) — e de **carácter distintivo marcado adquirido pelo uso** — enquanto fator de avaliação do risco de confusão para efeitos do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#).

Embora ambos os conceitos estejam relacionados com o reconhecimento da marca pelo público pertinente, no caso do **prestígio** há uma **proporção mínima** de público que tem de conhecer a marca para que esta possa beneficiar de proteção alargada, enquanto no caso do **carácter distintivo marcado** não há **qualquer mínimo a observar**. Acresce que, no último caso, qualquer indicação de um maior reconhecimento da marca deve ser tida em conta e avaliada de acordo com o seu significado, independentemente do facto de atingir ou não a proporção mínima prevista no [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#). Consequentemente, uma constatação de «**marcado carácter distintivo**» nos termos do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#) não será necessariamente conclusiva para efeitos da aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento](#).

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 21 de abril de 2010, <a href="#">R 1054/2007-4</a> , MANDARINO (fig.)/MANDARINA DUCK (fig.)	Os documentos apresentados pelo oponente revelavam esforços de promoção tão intensos que o carácter distintivo da marca foi reforçado pelo uso. Não obstante, a marca não atingiu o grau de conhecimento pelo público necessário para ser considerada de prestígio. Nenhum dos documentos fazia referência ao reconhecimento da marca anterior pelos consumidores finais pertinentes, nem foram apresentados quaisquer elementos relativos à quota de mercado detida pelos produtos do oponente (n.º,61).

### 3.1.2.2 Público pertinente

Quando se tratou de definir o público a ter em conta para avaliar o prestígio, o Tribunal sustentou que «[o] público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o **[público] interessado nessa marca**, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado, nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional» (acórdãos de 14 de setembro de 1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, n.º 24; e de 25 de maio de 2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, n.º 34, 41).

Deste modo, se os produtos e serviços abrangidos pela marca forem produtos ou serviços de **grande consumo**, o público pertinente é o **grande público**, enquanto se os produtos em causa tiverem um uso **muito específico** ou se destinarem exclusivamente a **utilizadores profissionais ou industriais**, o público pertinente será limitado aos **compradores específicos** dos produtos em causa.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 4 de agosto de 2011, <a href="#">R 1265/2010-2</a> , MATTONI (fig.) / MATTONI	Tendo em conta a natureza dos produtos para que o oponente reivindica prestígio, a saber, <i>água mineral</i> , o público pertinente é o grande público (n.º 44).
Acórdão de 15 de setembro de 2011, <a href="#">R 2100/2010-1</a> , SEXIALIS / CIALIS et al.	Os produtos para os quais o sinal goza de prestígio são <i>preparações medicinais para o tratamento da disfunção sexual</i> . O público pertinente é composto pelo grande público e por profissionais particularmente atentos (n.º 64).
Acórdão de 16 de dezembro de 2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl; confirmado a 10 de maio de 2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , Botolist / Botocyl	Os produtos para os quais a marca anterior goza de prestígio são <i>produtos farmacêuticos para tratamento das rugas</i> . Os elementos de prova da promoção da marca anterior — «BOTOX» — através da publicação de artigos em revistas científicas e na imprensa generalista em língua inglesa apresentados foram suficientes para estabelecer o prestígio da marca, tanto perante o grande público como perante os profissionais de saúde ( <a href="#">C-100/11 P</a> , n.º 65 a 67). Há, pois, que ter em conta estas duas categorias de consumidores.

Para além dos compradores efetivos dos produtos em causa, a noção de público pertinente abarca ainda os **potenciais compradores** desses produtos, bem como os membros do público que apenas **indiretamente entram em contacto com a marca**, na medida em que estes grupos de consumidores são igualmente visados pelos produtos em causa, como os apreciadores de desporto são visados pelos fabricantes de equipamento desportivo, os passageiros frequentes são visados pelas companhias aéreas, etc.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 10 de maio de 2007, <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>Os serviços em causa são serviços de cotações na Bolsa das classes 35 e 36, normalmente destinados a profissionais. O oponente apresentou elementos de prova que demonstraram que a marca «NASDAQ» aparece quase diariamente em inúmeros <b>jornais</b> e vários <b>canais de televisão</b> que podem ser lidos e vistos em toda a Europa. Foi, pois, com justeza que a Câmara de Recurso sustentou que o prestígio da marca «NASDAQ» perante os consumidores europeus tinha de ser determinado não só em relação ao público profissional, mas também em relação a um segmento importante do grande público (n.ºs 47 e 51).</p>
<p>Acórdão de 6 de julho de 2012, <a href="#">T-60/10</a>, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348</p>	<p>As provas apresentadas em relação ao prestígio corroboram e reforçam o facto de o público pertinente da <i>produção de peças de teatro</i> ser o grande público e não um círculo limitado e exclusivo. As atividades do oponente eram anunciadas, apresentadas e comentadas em numerosos jornais destinados ao grande público. O oponente percorreu diferentes regiões do Reino Unido em tournée, tendo-se exibido perante vastas audiências. Tanto o elevado volume de negócios como as elevadas receitas de bilheteira refletem uma atividade em grande escala e, conseqüentemente, um serviço prestado ao grande público. Além disso, ressalta claramente dos documentos apresentados pelo oponente que este recebeu patrocínios anuais substanciais concedidos por empresas de diversos setores, como bancos, empresas do setor das bebidas alcoólicas e fabricantes de automóveis, que estão igualmente em contacto com o grande público (n.ºs 35 e 36).</p>

Muitas vezes, um dado produto interessa a **diversos grupos de compradores** com diferentes perfis, como é o caso de produtos multiusos ou de produtos que passam por vários intermediários antes de chegarem ao seu destino final (distribuidores, retalhistas, utilizadores finais). Nestes casos, coloca-se a questão de saber se o prestígio do produto tem de ser avaliado em cada grupo distinto ou globalmente, para todos os tipos de compradores. O exemplo apresentado pelo Tribunal no seu acórdão

de 14 de setembro de 1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408 (meio profissional determinado) sugere que o prestígio num único grupo pode ser suficiente.

Do mesmo modo, se a marca anterior estiver registada para serviços ou **produtos muito heterogéneos**, cada tipo de produtos/serviços pode visar segmentos diferentes do público, pelo que o prestígio da marca terá de ser avaliado separadamente para cada uma das categorias de produtos.

Os parágrafos anteriores abordam unicamente o tipo de público a ter em conta para determinar se a marca anterior atingiu perante o público o grau de conhecimento necessário para ser considerada de prestígio, em conformidade com as linhas de orientação estabelecidas pelo Tribunal no acórdão *Chevy (General Motors)*. Contudo, a avaliação do prejuízo ou do partido indevido levanta uma questão pertinente, nomeadamente a de saber se a marca anterior deve igualmente ser conhecida do público visado pelos produtos e serviços da marca mais recente, já que, de outra forma, é difícil compreender como poderá o público associar as duas marcas. Esta questão é abordada no [ponto 3.4](#) infra.

### 3.1.2.3 Produtos e serviços abrangidos

Os produtos e serviços devem ser, em primeiro lugar, todos aqueles para os quais a marca anterior está registada e em relação aos quais é reivindicado prestígio.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 28 de abril de 2011, <a href="#">R 1473/2010-1</a> , SUEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al.	A oposição foi julgada improcedente devido ao facto de as marcas anteriores não estarem registadas para os serviços que, segundo o oponente, gozam de prestígio. O <a href="#">artigo 8.º, n.º 5, do RMUE</a> apenas pode ser invocado se a marca alegadamente notoriamente conhecida/prestigiada for uma marca registada e se os produtos/serviços relativamente aos quais tal conhecimento/prestígio é reivindicado constarem do certificado (n.º 49).

Os produtos e serviços a que os elementos de prova dizem respeito têm de ser idênticos (não basta serem semelhantes) aos produtos e serviços para os quais a marca anterior está registada.

Processo n.º	Comentário
--------------	------------

<p>Acórdão de 9 de novembro de 2010, <a href="#">R 1033/2009-4</a>, PEPE / bebe</p>	<p>Os produtos que foram avaliados como sendo de prestígio na Alemanha pela decisão e pelo despacho referidos incluem apenas artigos para o tratamento da pele e do corpo, bem como cremes para crianças. Estes artigos não são idênticos aos produtos da classe 3 da marca anterior, a saber, <i>produtos de maquilhagem, produtos para o tratamento de unhas, nomeadamente verniz para as unhas e dissolvente de verniz para as unhas</i>. Desta forma, o oponente não provou o prestígio da anterior marca alemã nos territórios pertinentes (n.º 31).</p>
---	---

Quando a marca anterior está registada para uma vasta gama de produtos e serviços destinados a diferentes tipos de público, é necessário avaliar separadamente o prestígio de cada categoria de produtos. Nestes casos, a marca anterior pode não gozar de prestígio em relação a todas as categorias de produtos ou pode não ter sido usada para alguns produtos, enquanto relativamente a outros pode não ter atingido perante o público o grau de conhecimento necessário para que o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) lhe seja aplicável.

Assim, se as provas apresentadas demonstrarem que a marca anterior goza de **prestígio parcial**, ou seja, unicamente em relação a parte dos produtos ou serviços para que está registada, essa marca apenas pode ser protegida ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) no que respeita a esses produtos e serviços. Consequentemente, **apenas esses produtos** podem ser tidos em conta para efeitos de exame.

N.º do processo	Comentário
<p>Acórdão de 14 de junho de 2011, <a href="#">R 1588/2009-4</a>, PINEAPPLE / APPLE</p>	<p>A Câmara de Recurso concluiu que o mercado carácter distintivo e o prestígio das marcas anteriores nada tinham que ver com os produtos e serviços do oponente que eram considerados idênticos ou semelhantes aos produtos e serviços contestados, porquanto, com exceção do «<i>software</i>» <i>para computadores</i> da classe 9, não ficou demonstrado que esses produtos e serviços possuíssem nem mercado carácter distintivo nem prestígio (n.º 43).</p>

N.º do processo	Comentário
Acórdão de 10 de dezembro de 2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> & <a href="#">R 1565/2008-2</a> , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Os elementos de prova apresentados demonstraram amplamente que a marca «ARENA» era conhecida por uma parte significativa do público pertinente. No entanto, esses elementos não incluíam qualquer informação que permitisse determinar o grau de conhecimento da marca «ARENA» em setores distintos dos <i>factos de banho e artigos para natação</i> (n.ºs 58 e 60).

### 3.1.2.4 Território relevante

Nos termos do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), o **território pertinente** para o estabelecimento do prestígio da marca anterior é o território de proteção: a marca anterior deve **ter prestígio no território em que se encontra registada**. Consequentemente, para as marcas nacionais, o território pertinente é o Estado-Membro em causa, enquanto para as MUE o território pertinente é a União Europeia.

No acórdão *Chevy (General Motors)*, o Tribunal declarou que não se pode exigir que uma marca nacional goze de prestígio na totalidade do território do Estado-Membro em causa. Basta que goze de prestígio numa parte substancial deste. Mais concretamente em relação ao território do Benelux, o Tribunal sustentou que uma parte substancial deste território pode corresponder a uma parte de um dos países que o compõem (acórdão de 14 de setembro de 1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, n.º 28-29).

O Tribunal de Justiça esclareceu que, no caso de uma marca da União Europeia anterior, pode bastar que a marca tenha prestígio no território de um único Estado-Membro.

Processo n.º	Comentário

<p>Acórdão de 6 de outubro de 2009, <a href="#">C-301/07</a>, Pago, EU:C:2009:611</p>	<p>O processo dizia respeito a uma marca da União Europeia com prestígio na Áustria. O Tribunal considerou que uma marca da União Europeia deve ser conhecida numa parte substancial da UE por uma parte significativa do público interessado nos produtos e serviços abrangidos pela marca em causa. Atentos os factos do caso em apreço, o Tribunal de Justiça determinou que o território do Estado-Membro em causa (Áustria) constituía uma parte substancial do território da União (n.ºs 29 e 30).</p>
---	--

Contudo, por norma, para determinar se a parte do território em causa é substancial, há que ter em conta, por um lado, a extensão da zona geográfica em causa e, por outro, a percentagem da população total que nela vive, porquanto qualquer destes critérios pode afetar a relevância do território em causa.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 21 de agosto de 2009, <a href="#">R 1283/2006-4</a>, RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO</p>	<p>Embora os elementos de prova apresentados tenham demonstrado que, em 2002, a marca foi usada em 17 restaurantes em França, este número foi considerado irrisório para um país com 65 milhões de habitantes. Consequentemente, concluiu-se que o prestígio da marca não ficou provado (n.º 22).</p>

Muitas vezes, os oponentes alegam no ato de oposição que a marca anterior goza de prestígio num território mais vasto do que o território de proteção (por exemplo, alegam que uma marca nacional goza de prestígio pan-europeu). Nestes casos, a alegação do oponente deve ser examinada em relação ao território pertinente.

Além disso, os **elementos de prova apresentados devem dizer concretamente respeito ao território pertinente**. Por exemplo, se disserem respeito ao Japão ou a regiões indefinidas, os elementos de prova não têm qualquer utilidade para demonstrar o prestígio da marca na União Europeia ou num Estado-Membro. Portanto, dados relativos às vendas ao nível de toda a União ou a nível mundial não servem para demonstrar o prestígio de uma marca num dado Estado-Membro, a menos que os dados em causa estejam discriminados por território. Por outras palavras, mesmo que fique demonstrado que a marca goza de um prestígio «mais alargado», é igualmente necessário provar que esse prestígio existe igualmente no território pertinente.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 22 de março de 2011, <a href="#">R 1718/2008-1</a>, LINGLONG / LL (fig.) et al.</p>	<p>A maior parte dos documentos apresentados dizia respeito a países não pertencentes à União Europeia, principalmente à China, país natal do oponente, e a outros países asiáticos. Nestas circunstâncias, o oponente não conseguiu demonstrar que a sua marca é notoriamente conhecida na União Europeia (n.º 53).</p>
<p>Acórdão de 14 de junho de 2010, <a href="#">R 1795/2008-4</a>, ZAPPER-CLICK, (recurso julgado improcedente a 3 de outubro de 2012, <a href="#">T-360/10</a>, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)</p>	<p>O recorrido sustentou no ato de anulação que a marca alegava gozar de prestígio no território do Reino Unido. Contudo, o registo internacional apenas referia Espanha, França e Portugal, não sendo, portanto, extensivo ao território do Reino Unido. Acresce que o recorrido não apresentou quaisquer provas do prestígio da marca nos Estados-Membros designados no registo internacional (n.º 45).</p>

Contudo, caso seja reivindicado prestígio da marca para além do território de proteção e existam provas do mesmo, tal facto deve ser levado em conta, na medida em que pode reforçar a constatação de prestígio da marca no território de proteção.

### 3.1.2.5 Data relevante

O oponente deve demonstrar que a marca anterior adquiriu prestígio antes da **data de depósito** do pedido de MUE contestado, tendo em conta, se for caso disso, qualquer **prioridade** validamente invocada.

Além disso, o prestígio da marca anterior deve perdurar até que seja proferida uma decisão sobre a oposição apresentada. Em princípio, o oponente apenas terá de demonstrar que a sua marca já tinha prestígio à data de depósito/prioridade do pedido de MUE, incumbindo ao requerente alegar e provar uma eventual **perda de prestígio** da marca após essa data. Na prática, este tipo de ocorrência é excecional, na medida em que pressupõe uma mudança radical das condições de mercado num espaço de tempo relativamente curto.

No caso de a oposição se basear num **pedido anterior**, não existe qualquer obstáculo formal à aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), que abrange pedidos anteriores por remissão para o [n.º 2 do mesmo artigo](#). Embora na maior parte dos casos a marca objeto do pedido anterior não tenha adquirido prestígio suficiente num período de tempo tão curto, não se pode excluir *a priori* a possibilidade de uma marca adquirir prestígio suficiente num período de tempo excecionalmente curto. Acresce que a marca objeto do pedido pode ter começado a ser usada muito antes de o pedido ter sido apresentado e, por esse motivo, ter tido tempo suficiente para adquirir prestígio.

Seja como for, dado que o registo tem efeitos retroativos, a aplicabilidade do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) a pedidos anteriores não pode ser considerada uma exceção à regra que estipula que o [artigo 8º, nº 5](#), apenas é aplicável a registos anteriores, conforme se concluiu no [ponto 2.1](#) supra.

Por norma, quanto **mais próximas da data relevante** forem as datas dos elementos de prova apresentados, **mais fácil** será concluir que, nessa data, a marca anterior já tinha **adquirido prestígio**. O valor probatório de um documento pode variar em função do facto de o período abrangido ser mais ou menos próximo da data de depósito. As provas do prestígio de uma marca numa data posterior à data relevante podem, contudo, ser úteis para extrair conclusões acerca do prestígio da marca anterior na data relevante (acórdãos de 27 de janeiro de 2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, n.º 31; de 17 de abril de 2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, n.º 53; e de 15 de dezembro de 2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, n.º 82).

Por este motivo, os elementos apresentados para demonstrar o prestígio de uma marca devem estar datados ou, no mínimo, **indicar claramente quando** ocorreram os factos neles referidos. Assim, documentos não datados ou documentos que ostentem uma data aposta posteriormente (por exemplo, datas manuscritas em documentos impressos) não fornecem informações fidedignas sobre a data dos factos.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 15 de março de 2010, <a href="#">R 55/2009-2</a> , BRAVIA / BRAVIA	Os elementos de prova apresentados demonstraram que a marca «BRAVIA/BRAVIA» era usada para televisores LCD na Áustria, na República Checa, em França, na Alemanha, na Hungria, em Itália, nos Países Baixos, na Polónia, em Portugal, na Eslováquia e na Turquia. Contudo, nenhum desses documentos estava datado. O oponente não apresentou qualquer informação relativa à duração do uso da marca. Consequentemente, os elementos de prova, no seu conjunto, foram insuficientes para provar o prestígio da marca na União Europeia (n.ºs 27 e 28).

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 9 de novembro de 2010, <a href="#">R 1033/2009-4</a> , PEPE / bebe	Na opinião da Câmara de Recurso, um acórdão de 1972 não bastava para provar o marcado carácter distintivo da marca à data do depósito do pedido de marca, a saber, 20/10/2006. Além disso, «decorre da decisão do [Tribunal] [acórdão de 21 de abril de 2005, <a href="#">T-164/03</a> , monBeBé, EU:T:2005:140] que o prestígio da marca anterior começou a ser avaliado em 13/06/1996, ou seja, mais de dez anos antes da data a ter em conta» (n.º 31).

Se o **período de tempo decorrido** entre as mais recentes provas de utilização e o depósito do pedido de registo de marca da UE for muito **significativo**, a relevância das provas deve ser cuidadosamente avaliada, tendo em conta o tipo de produtos e serviços em causa, uma vez que as mudanças nos hábitos e na perceção dos consumidores podem demorar algum tempo a acontecer e, normalmente, esse tempo varia em função do mercado em causa.

Por exemplo, o mercado do vestuário está estreitamente ligado às estações do ano e às diferentes coleções apresentadas em cada trimestre. Este facto terá de ser levado em conta na avaliação de uma eventual perda de prestígio neste mercado específico. Por seu turno, o mercado dos fornecedores de serviços Internet e das empresas de comércio eletrónico é muito competitivo e está em rápido crescimento, surgindo e desaparecendo operadores todos os dias, o que significa que, neste domínio, o prestígio pode adquirir-se e perder-se mais rapidamente do que noutros mercados.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 17 de dezembro de 2010, <a href="#">R 883/2009-4</a> , MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	O oponente não conseguiu provar que a marca anterior já era notoriamente conhecida à data de depósito do pedido da marca contestada. Os certificados relativos ao prestígio da «designação Mustang» não dizem respeito nem à marca figurativa «Calzados Mustang» invocada pelo requerente nem ao período em que o prestígio deve ser demonstrado (n.º 28).

No caso de os **elementos de prova serem posteriores à data de depósito** do pedido de MUE, a questão que se levanta é similar. Ainda que, em princípio, esses elementos de prova não sejam, por si só, suficientes para provar que a marca já tinha adquirido prestígio quando o pedido de MUE foi depositado, não é conveniente rejeitá-los liminarmente. Dado que o prestígio é algo que, normalmente, se adquire ao longo

de alguns anos e não se ganha ou se perde de um dia para o outro, e que certos tipos de provas (por exemplo, sondagens de opinião, declarações) não se encontram necessariamente disponíveis antes da data relevante, já que, normalmente, só são preparadas depois de o litígio surgir, essas provas devem ser avaliadas com base no seu conteúdo **e em conjugação com os restantes elementos de prova**. Por exemplo, uma sondagem de opinião realizada após a data relevante, mas que demonstre um grau de reconhecimento suficientemente elevado, pode ser suficiente para provar que a marca já tinha adquirido prestígio na data relevante, se ficar igualmente demonstrado que as condições do mercado não sofreram quaisquer alterações (por exemplo, que se mantiveram os mesmos níveis de vendas e de despesas com publicidade prevalecentes antes da realização da sondagem).

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 16 de dezembro de 2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confirmado em 10 de maio de 2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , EU:C:2012:285	Embora o prestígio da marca anterior deva ser estabelecido na data de depósito do pedido da marca contestada, não pode ser negado valor probatório a documentos com data posterior que permitem extrair conclusões relativamente à situação prevalecente nessa data (n.º 52).
Acórdão de 5 de outubro de 2020, <a href="#">T-51/19</a> , apiheal (fig.) / APIRETAL, EU:T:2020:468	Mesmo que alguns documentos apresentados para provar o prestígio da marca anterior tenham uma data que é, por exemplo, cinco anos mais antiga do que a data de depósito da MUE contestada, este facto não retira a esses documentos o seu valor probatório. Não pode ser automaticamente excluído que um documento elaborado algum tempo antes ou algum tempo depois da data pertinente contenha informações úteis, uma vez que, por norma, as marcas adquirem gradualmente o seu prestígio (n.º 112).

Não pode ser automaticamente excluída a possibilidade de um documento elaborado algum tempo antes ou algum tempo depois dessa data conter informações úteis, atento o facto de que, por norma, as marcas adquirem gradualmente o seu prestígio. O valor probatório deste tipo de documentos pode variar em função da proximidade do período abrangido em relação à data de depósito do pedido (acórdãos de 27 de janeiro de 2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, n.º 31; de 17 de abril de 2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, n.º 53; e de 15 de dezembro de 2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, n.º 82).


N.º do processo	Comentário
-----------------	------------

<p>Acórdão de 16 de dezembro de 2010, <a href="#">T345/08</a> &amp; <a href="#">T357/08</a>, Botolist / Botocyl, confirmado em 10 de maio de 2012, <a href="#">C100/11 P</a>, EU:C:2012:285</p>	<p>Os artigos de imprensa apresentados provaram que, à data do depósito dos pedidos das marcas contestadas, os produtos comercializados sob a marca BOTOX haviam sido objeto de significativa cobertura mediática (n.º 53).</p>
---	---


### 3.1.2.6 Prestígio adquirido como parte de outra marca


A prova de prestígio de um sinal complexo refere-se a esse sinal no seu todo e não apenas a um elemento específico do mesmo. A título de exemplo, o prestígio adquirido por uma marca figurativa poderá beneficiar uma marca nominativa com a qual seja posteriormente usada, mas isso não acontecerá automaticamente.


Para provar o prestígio de uma marca com base em elementos relativos ao uso e ao carácter notório de uma marca diferente, a primeira deve estar incluída nesta última e desempenhar «um papel significativo, mesmo predominante» na mesma (acórdão de 21 de maio de 2005, [T-55/13](#), F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 n.º 47). Quando a marca anterior tiver sido usada como parte de outra marca, cabe ao oponente provar que a primeira adquiriu prestígio de forma independente (acórdão de 12 de fevereiro de 2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, n.º 121). Os exemplos que se seguem fornecem orientações.

N.º do processo	Comentário
<p>Acórdão de 17 de março de 2015, <a href="#">T-611/11</a>, Manea Spa, EU:T:2015:152 (Classes pertinentes 3, 24, 25, 43 e 44)</p>	<p>A marca nominativa «Spa» foi usada como parte de outro registo que conjuga o elemento nominativo com o logótipo de uma personagem de uma pantomima, como se reproduz aqui</p>  <p>. O elemento nominativo ocupa uma posição central no sinal complexo e, conseqüentemente, desempenha um papel «distinto e predominante».</p>

Processo n.º	Comentário
--------------	------------

<p>Acórdão de 17 de fevereiro de 2011, <a href="#">T-10/09</a>, F1-Live, EU:T:2011:45; 24 de maio de 2012, <a href="#">C-196/11 P</a>, F1-Live, EU:C:2012:314</p> <p>(Classes pertinentes 16, 38 e 41)</p> <p>e</p> <p>acórdão de 21 de maio de 2005, <a href="#">T-55/13</a>, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309</p> <p>(Classes pertinentes 9, 25, 38 e 41)</p>	<p>Por outro lado, no processo <a href="#">T-10/09</a>, o Tribunal Geral entendeu que as provas de prestígio diziam respeito à marca figurativa anterior «F1 Formula 1»</p>  <p>e não às marcas nominativas anteriores «F1». Sem o seu logótipo, o texto «Formula 1» e a sua abreviatura «F1» são percebidos como elementos descritivos de uma categoria de carros de corrida ou de corridas entre esses carros. O prestígio dessas marcas nominativas não ficou provado (ver n.ºs 53, 54 e 67).</p> <p>No processo <a href="#">T-55/13</a>, o Tribunal sustentou que o prestígio associado ao sinal complexo «F1» não beneficiava o elemento nominativo por si só, que não desempenha um «papel «significativo, mesmo predominante» na marca figurativa anterior (ver n.º 47).</p>
---	--

N.º do processo	Comentário
<p>Acórdão de 12 de fevereiro de 2015, <a href="#">T-76/13</a>, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94</p>	<p>A mesma conclusão é válida para um elemento figurativo (uma «ampulheta com asas») usado numa marca complexa em conjunto com a palavra «Longines»</p>  <p>. O elemento figurativo continua a ser claramente acessório e surge em segundo plano na impressão de conjunto produzida pela marca complexa (n.º 104 a 106). O Tribunal concluiu que o oponente não tinha apresentado sondagens de opinião que provassem o reconhecimento do logótipo da «ampulheta com asas» independentemente do elemento nominativo, e o uso deste elemento figurativo num pequeno número de documentos não foi considerado suficiente, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo (n.º 91 a 93 e n.º 112).</p>

N.º do processo	Comentário
<p>Acórdão de 27 de junho de 2019, <a href="#">T-334/18</a>, ANA DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451</p>	<p>Os elementos de prova demonstravam o prestígio da marca nominativa anterior «ANNA DE CODORNIU», mas não provavam que a marca figurativa anterior</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>fosse prestigiada por si mesma (n.º 38-39). Embora uma marca possa também adquirir prestígio como consequência da sua utilização sob uma forma diferente, nomeadamente sob a forma de outra marca registada, tal depende da condição de que o público pertinente continue a considerar que os produtos são provenientes da mesma empresa (n.º 45).</p>

### 3.1.3 Avaliação do prestígio – fatores pertinentes

Para além de referir que «[n]em a letra nem o espírito do [artigo 5.º, n.º 2, da \[Diretiva relativa às marcas\]](#) autorizam que se exija que a marca seja conhecida de **determinada percentagem** do público», o Tribunal de Justiça sustentou ainda que na avaliação do prestígio da marca anterior devem ser tidos em conta **todos os elementos pertinentes**, «**designadamente, a parte de mercado** detida pela marca, a **intensidade**, o **âmbito geográfico** e a **duração** do seu uso, bem como a **importância dos investimentos** efetuados pela empresa para a promover» (acórdão de 14 de setembro de 1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, n.º 25, 27).

Se apreciadas conjuntamente, estas duas afirmações levam a concluir que o grau de conhecimento exigido para efeitos da aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) não pode ser definido em abstrato, devendo antes ser determinado **caso a caso**, tendo em conta **não só o grau de conhecimento da marca, mas também qualquer outro facto pertinente para o caso em apreço**, isto é, qualquer fator suscetível de fornecer informações acerca do desempenho da marca no mercado.

A lista de fatores a ter em conta para determinar o prestígio de uma marca anterior (como a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração do seu uso, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover) é apresentada apenas a título ilustrativo. A conclusão de que a marca goza de prestígio não tem forçosamente de se basear em indicações fornecidas por todos esses fatores.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 10 de maio de 2007, <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>O oponente forneceu elementos de prova muito completos sobre a intensidade, o âmbito geográfico e a duração do uso da sua marca «Nasdaq», bem como sobre a importância dos investimentos efetuados para a promover, tendo demonstrado que a marca era conhecida por uma parte significativa do público pertinente. O Tribunal considerou que o facto de o oponente não ter apresentado elementos relativos à quota de mercado detida pela marca não punha em causa aquilo que foi considerado demonstrado (n.º 51).</p> <p>O Tribunal Geral concluiu, em primeiro lugar, que os fatores a ter em conta para determinar o prestígio de uma marca anterior apenas servem como exemplo, uma vez que devem ser tidos em conta todos os elementos de prova pertinentes para o processo e, em segundo lugar, que os demais elementos de prova completos e verificáveis apresentados pelo interveniente são suficientes, por si só, para provar, de forma conclusiva, o prestígio da sua marca «Nasdaq» (n.º52).</p>

Além disso, os fatores pertinentes devem ser avaliados com vista não só a estabelecer o grau de reconhecimento da marca pelo público pertinente, mas também a determinar se esta cumpre os **demais requisitos** relacionados com o prestígio, nomeadamente, se goza do alegado prestígio numa parte significativa do território em causa ou se o prestígio foi adquirido antes da data de depósito do pedido/prioridade do pedido de MUE contestado.

O mesmo tipo de teste é realizado para determinar se a marca adquiriu um **mercado caráter distintivo** pelo uso para efeitos da aplicação do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#), ou se a marca é **notoriamente conhecida**, na aceção do artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris, dado que, nestes casos, o que se pretende provar é essencialmente a mesma coisa, a saber, em que medida a marca é conhecida pelo público pertinente, sem prejuízo do grau de conhecimento exigido em cada caso.

### 3.1.3.1 Conhecimento da marca

A afirmação do Tribunal de que não é necessário que a marca seja «conhecida de determinada percentagem do público» não pode ser entendida como significando que os dados relativos ao conhecimento de uma marca são irrelevantes ou que lhes deve

ser conferido menor valor probatório na avaliação do prestígio. Significa apenas que percentagens de conhecimento definidas em abstrato podem não ser adequadas a todos os casos e que, conseqüentemente, **não é possível estabelecer a priori a proporção mínima do público que deve conhecer a marca** para que esta possa ser considerada de prestígio (acórdãos de 4 de maio de 1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, n.º 52; de 22 de junho de 1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, n.º 24; e de 16 de novembro de 2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, n.º 52).

Conseqüentemente, ainda que não tenha sido expressamente enunciado pelo Tribunal como um dos fatores a ter em conta na avaliação do prestígio, o **grau de reconhecimento** da marca pelo público pertinente é **diretamente relevante** e pode ser particularmente útil para determinar se a marca é suficientemente conhecida para efeitos da aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), sob condição, naturalmente, de o método de cálculo usado ser fiável.

Por norma, quanto **mais elevada for a percentagem** de conhecimento da marca, **mais fácil** será admitir que **se trata de uma marca de prestígio**. Contudo, na ausência de uma percentagem de conhecimento preestabelecida, é necessário que os elementos de prova demonstrem um **elevado grau** de conhecimento da marca pelo público para que as percentagens de reconhecimento sejam **persuasivas**. Por si só, as percentagens não são conclusivas. Conforme já foi explicado, o prestígio tem de ser determinado através de uma apreciação global da totalidade dos fatores pertinentes para o caso em apreço. Quanto mais elevado for o grau de conhecimento, menor o número de provas adicionais necessárias para demonstrar o prestígio da marca e vice-versa.

Processo n.º	Comentário
--------------	------------

<p>Acórdão de 24 de fevereiro de 2010, <a href="#">R 765/2009-1</a>, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.</p>	<p>Os elementos de prova apresentados demonstraram que a marca anterior gozava de um prestígio muito significativo na Suécia para <i>doces, geleias, geleias de fruta, bebidas de fruta, concentrados para bebidas e sumo</i>. De acordo com o inquérito realizado pela TNS Gallup, o conhecimento espontâneo (respostas por telefone à pergunta «Que marcas de — grupo de produtos em causa — conhece ou já ouviu falar?») da marca «BOB» variou entre 25 % e 71 %, consoante os produtos: <i>compota de maçã, doces, marmeladas, bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta</i>. O conhecimento induzido (resposta a um questionário que mostra os produtos que ostentam a marca) variou entre 49 % e 90 %, consoante os produtos. Além disso, entre 2001 e 2006, a quota de mercado da marca para os grupos de produtos supramencionados oscilou entre 30 % e 35 % (n.º 34).</p>
--	--

Caso as provas demonstrem apenas um **grau de reconhecimento menor** da marca, tal não implica automaticamente que a marca seja conhecida, o que significa que, na maior parte das vezes, **as percentagens não são, por si só, conclusivas**. Nestes casos, só se a prova do conhecimento estiver acompanhada de indicações suficientes do desempenho global da marca no mercado será possível avaliar com um grau de certeza razoável se a marca é conhecida por uma parte significativa do público pertinente.

### 3.1.3.2 Quota de mercado

A **quota de mercado** detida pelos produtos oferecidos ou vendidos sob a marca e a **posição** que esta ocupa no mercado são indicações muito importantes para a avaliação do prestígio, dado que ambas servem para indicar a **percentagem do público pertinente** que **efetivamente compra** os produtos e para medir o êxito da marca em relação aos produtos concorrentes.

A quota de mercado é definida como a **percentagem das vendas** totais obtida por uma marca num determinado setor do mercado. Na definição do setor de mercado pertinente, devem ser tidos em conta os produtos e serviços para os quais a **marca foi usada**. Se o âmbito desses produtos e serviços for menor do que o daqueles para os quais a marca está registada, coloca-se uma situação de prestígio parcial, semelhante à que se verifica no caso de a marca ter sido registada para uma série de produtos, mas apenas ter adquirido prestígio para uma parte desses produtos, o que significa que apenas **os produtos e serviços para os quais a marca foi efetivamente**

**utilizada e em relação aos quais adquiriu prestígio** serão tidos em conta para efeitos de exame.

Nestas circunstâncias, uma **quota de mercado muito substancial** ou uma **posição de liderança** no mercado constituirá, em princípio, uma **forte indicação de prestígio**, especialmente se associada a um grau razoavelmente elevado de conhecimento da marca. Inversamente, uma **pequena quota de mercado** será, na maior parte dos casos, uma **indicação de falta de prestígio**, a menos que existam outros fatores que bastem, por si só, para corroborar uma reivindicação de prestígio da marca.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 16 de dezembro de 2010, <a href="#">T-345/08</a> &amp; <a href="#">T-357/08</a>, Botolist / Botocyl, confirmado em 10 de maio de 2012, <a href="#">C-100/11 P</a>, EU:C:2012:285</p>	<p>«[...] a dimensão da <b>quota de mercado da BOTOX no Reino Unido, que era de 74,3 % em 2003</b>, a par do grau de conhecimento da marca pelo público especializado e habituado a tratamentos farmacêuticos contra as rugas, que é de 75 %, são suficientes para demonstrar a existência de um grau considerável de reconhecimento no mercado» (n.º 76).</p>
<p>Acórdão de 13 de dezembro de 2004, <a href="#">T-08/03</a>, Emilio Pucci, EU:T:2004:358</p>	<p>O Tribunal considerou que o oponente não conseguiu provar o marcado carácter distintivo ou o prestígio das suas marcas anteriores, uma vez que as provas apresentadas (anúncios, sete cartas de uma série de diretores de publicidade e uma cassete de vídeo) não incluíam provas objetivas devidamente fundamentadas ou verificáveis que permitissem <b>avaliar a quota de mercado</b> detida pelas marcas Emilio Pucci em Espanha, a intensidade, o âmbito geográfico e a duração do uso das marcas, bem como a importância dos investimentos feitos pela empresa para as promover (n.º73).</p>

Outra razão por que uma **quota de mercado modesta nem sempre é conclusiva em relação ao prestígio da marca** prende-se com o facto de a percentagem do público que conhece realmente a marca poder ser muito superior ao número de pessoas que compra efetivamente os produtos em causa. Tal pode ser o caso, nomeadamente, de produtos normalmente utilizados por mais de um utilizador (por exemplo, revistas generalistas ou jornais) (acórdãos de 6 de julho de 2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, n.º 35-36; e de 10 de maio de 2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, n.º 47, 51) ou de produtos de luxo, que podem ser conhecidos por muitos mas comprados por poucos (por exemplo, uma elevada percentagem de consumidores europeus conhece a marca de automóveis «Ferrari», mas poucos são os que

possuem um). Por este motivo, a quota de mercado demonstrada pelos elementos de prova deve ser avaliada tendo em conta as particularidades do mercado do produto.

N.º do processo	Comentário
Acórdão de 29 de maio de 2012, <a href="#">R 1659/2011-2</a> , KENZO / KENZO	A marca «KENZO» identifica, aos olhos do público europeu, um destacado fornecedor de artigos de moda e de luxo, que vão dos perfumes ao vestuário, passando pelos cosméticos. Não obstante, considerou-se que o público pertinente era o grande público (n.º 29).

Em certos casos, **não é fácil definir a quota de mercado da marca anterior**, por exemplo, quando não é possível determinar com rigor a dimensão exata do mercado pertinente devido a especificidades dos produtos ou serviços em causa.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 12 de janeiro de 2011, <a href="#">R 446/2010-1</a> , TURBOMANIA / TURBOMANIA	A presença limitada do produto no mercado não impediu, de modo algum, que este se tornasse notoriamente conhecido do público pertinente. Os elementos de prova apresentados demonstraram claramente que a marca foi continuamente referida em revistas especializadas entre dezembro de 2003 e março de 2007 (a data do pedido de registo de MUE), o que significa que o público-alvo das revistas esteve exposto de forma constante e ininterrupta à marca do oponente durante um período superior a três anos antes da data pertinente. Uma presença tão importante na imprensa destinada especificamente ao público pertinente constituía prova mais do que suficiente de que o público pertinente conhecia a marca (n.º 31).

Nesses casos, podem ser importantes **outras indicações semelhantes**, como os índices de audiência televisiva, no caso do automobilismo e de outros eventos desportivos ou culturais.

Processo n.º	Comentário
--------------	------------

<p>Acórdão de 10 de maio de 2007, <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>O oponente apresentou elementos de prova que demonstraram que a marca «Nasdaq» aparecia quase diariamente, sobretudo no contexto dos índices Nasdaq, em inúmeros <b>jornais</b> e vários <b>canais de televisão</b> que podem ser lidos e vistos em toda a Europa. O oponente apresentou igualmente provas de que realizou <b>investimentos substanciais em publicidade</b>. O Tribunal considerou provado o prestígio da marca, apesar de o oponente não ter apresentado quaisquer dados relativos à sua quota de mercado (n.ºs 47 a 52).</p>
--	---

### 3.1.3.3 Intensidade do uso

A intensidade do uso de uma marca pode ser demonstrada através dos **volumes de vendas** (ou seja, do número de unidades vendidas) e dos **volumes de negócios** (ou seja, o valor total dessas vendas) alcançados pelo oponente com os produtos que ostentam a marca. Por norma, os dados pertinentes são os relativos às vendas num ano, mas, ocasionalmente, a unidade de tempo usada poderá ser diferente.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 15 de setembro de 2011, <a href="#">R 2100/2010-1</a>, SEXIALIS / CIALIS et al.</p>	<p>Os documentos apresentados (artigos de imprensa, dados relativos às vendas, inquéritos) demonstraram que o sinal anterior — «CIALIS» — era intensamente usado antes da data de depósito do pedido de MUE, que os produtos comercializados sob a marca «CIALIS» o eram em vários Estados-Membros, nos quais ocupavam uma posição consolidada entre as marcas líderes de mercado, e que existia um elevado grau de reconhecimento da marca comparativamente com a marca líder, «VIAGRA». Uma quota de mercado e volumes de vendas importantes e em constante crescimento contribuíram igualmente para demonstrar «a vasta expansão da marca “CIALIS”» (n.º 55).</p>

Na avaliação da importância de um determinado volume de negócios ou de vendas, deve ser tida em devida conta a **dimensão do mercado pertinente em termos de população**, na medida em que essa dimensão influencia, naturalmente, o número de

potenciais compradores dos produtos em causa. Por exemplo, o valor relativo do mesmo volume de vendas é muito maior, por exemplo, no Luxemburgo do que na Alemanha.

Por outro lado, o facto de um determinado volume de vendas ou de negócios ser ou não substancial é igualmente determinado pelo **tipo de produto** em causa. Por exemplo, é muito mais fácil alcançar um elevado volume de vendas com produtos de uso corrente e de grande consumo do que com produtos de luxo ou com produtos duradouros que raramente se adquirem, sem que tal implique, necessariamente, que mais consumidores tenham entrado em contacto com a primeira marca, mas antes que é muito provável que o mesmo consumidor tenha comprado o mesmo produto mais do que uma vez. Daqui resulta que **o tipo, o valor e a durabilidade** dos produtos e serviços em causa devem ser tidos em conta na determinação do significado de um dado volume de vendas ou de negócios.

Os volumes de vendas e de negócios são mais úteis como **indicações indiretas** que devem ser avaliadas em conjunção com os restantes elementos de prova do que como provas diretas de prestígio. Este tipo de indicações pode, aliás, revelar-se particularmente útil para **completar as informações fornecidas por percentagens** em relação a quotas de mercado e conhecimento da marca, ao proporcionar uma **impressão mais realista** do mercado. Podem revelar, por exemplo, que uma quota de mercado relativamente modesta oculta um volume de vendas muito substancial, informação que pode ser útil para determinar o prestígio da marca num mercado competitivo, em que é mais difícil que uma única marca responda por uma parte substancial das vendas.

Em contrapartida, se a quota de mercado dos produtos comercializados sob a marca não for disponibilizada para cada produto individualmente, não é possível determinar se um determinado volume de negócios corresponde ou não a uma presença marcada no mercado, a menos que o oponente apresente igualmente elementos que comprovem a **dimensão global do mercado pertinente em termos económicos**, de modo a que seja possível inferir a quota desse mercado detida pelo oponente.

Processo n.º	Comentário
--------------	------------

<p>Acórdão de 21 de abril de 2010, <a href="#">R 1054/2007-4</a>, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)</p>	<p>O prestígio da marca não ficou suficientemente provado, nomeadamente porque nenhum dos documentos apresentados fazia referência ao reconhecimento da marca anterior pelos consumidores finais pertinentes nem foram apresentados quaisquer elementos relativos à quota de mercado detida pelos produtos do oponente. As informações sobre a quota de mercado são particularmente importantes no setor em que o oponente desenvolvia as suas principais atividades (<i>carteiras, artigos de viagem, acessórios e vestuário</i>), que é um setor «muito fragmentado e competitivo» e «existem muitos concorrentes e criadores nessa gama de produtos» (n.ºs 59 a 61).</p>
--	---

Não se pretende com isto dizer que a importância do volume de negócios ou de vendas deva ser subestimado — pelo contrário, ambos fornecem indicações relevantes sobre **o número de consumidores** que deverá ter conhecimento da marca. Consequentemente, **não se pode excluir** a possibilidade de um volume **substancial** de negócios ou de vendas poder, em certos casos, ser **decisivo** para uma constatação de prestígio, quer considerado isoladamente quer em conjunção com outros elementos de prova pouco significativos.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 12 de janeiro de 2011, <a href="#">R 445/2010-1</a>, FLATZ / FLATZ</p>	<p>Embora, por motivos de <i>força maior</i>, não tenha podido tornar-se conhecida pelo método tradicional, ou seja, através da venda do produto, a marca anterior acabou por se tornar notoriamente conhecida na sequência de atividades promocionais e da sua intensa, contínua e constante divulgação na imprensa especializada e em feiras da especialidade, até atingir virtualmente os três setores pertinentes do público. A presença limitada do produto no mercado não impediu, de modo algum, que o público pertinente estivesse bem ciente, na data relevante, de que «FLATZ» era a marca sob a qual o oponente identificava as suas <i>máquinas de bingo eletrónicas</i> (n.ºs 41, 42, 50 e 51).</p>

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 10 de dezembro de 2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> &amp; <a href="#">R 1565/2008-2</a>, COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.</p>	<p>A ausência de dados relativos à quota de mercado detida pela marca «ARENA» nos países em causa não foi, por si só, suficiente para pôr em causa a constatação de prestígio da marca. Em primeiro lugar, a lista de fatores a ter em conta para determinar o prestígio de uma marca anterior serve apenas como referência, uma vez que devem ser tidos em conta todos os elementos de prova pertinentes para o processo e, em segundo lugar, os demais elementos de prova completos e verificáveis apresentados pelo oponente podem ser suficientes para provar, de forma conclusiva, o substancial grau de reconhecimento da marca «ARENA» perante o público pertinente (n.º59).</p>

No entanto, dado que isto constituiria uma exceção à regra segundo a qual o prestígio tem de ser determinado através de uma apreciação global de todos os fatores pertinentes para o caso em apreço, devem, tanto quanto possível, ser evitadas ou, pelo menos, limitadas a situações excecionais que o justifiquem plenamente, constatações de prestígio baseadas quase exclusivamente nesses dados.

#### 3.1.3.4 Âmbito geográfico do uso

As indicações sobre a extensão territorial do uso são úteis, principalmente, para determinar se o alegado prestígio está **suficientemente generalizado para cobrir uma parte substancial** do território pertinente, na aceção do [ponto 3.1](#) supra. Nesta avaliação, a densidade populacional das zonas em causa é mais importante do que a sua extensão, uma vez que o critério decisivo é a proporção de consumidores que conhece a marca. Do mesmo modo, o que é importante é o conhecimento que o público tem da marca e não a disponibilidade dos produtos ou serviços. Uma marca pode, conseqüentemente, adquirir prestígio generalizado num território através de publicidade, promoção, cobertura mediática, etc.

Por norma, quanto mais generalizada é o uso da marca, mais fácil é concluir que a percentagem do público que a conhece é superior à requerida; por outro lado, qualquer indicação que demonstre que a marca é usada para além de uma parte substancial do território pertinente será um indicador de prestígio. Inversamente, um uso muito limitado da marca no território pertinente constitui um forte argumento contra a constatação de prestígio, como acontece, por exemplo, quando a esmagadora maioria dos produtos é exportada diretamente do local de produção para uma terceira jurisdição em contentores selados.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 26 de maio de 2011, <a href="#">R 966/2010-1</a>, ERT (fig.) / ERT (fig.)</p>	<p>Se a marca anterior fosse tão notoriamente conhecida nos 27 Estados-Membros da União Europeia para radiodifusão televisiva e revistas, o oponente não teria tido dificuldade em fornecer informações sobre o «alcance da marca» imediatamente antes de 2008, quando foi depositado o pedido de MUE. Os dados relativos às vendas de revistas não diziam respeito ao período pertinente. Os documentos apresentados não forneciam qualquer indicação sobre o conhecimento da marca pelo público pertinente (n.ºs 16 e 18).</p>

Todavia, as provas de uso efetivo no território pertinente não devem ser consideradas indispensáveis à aquisição de prestígio, porquanto o mais importante é, nunca é demais repetir, o conhecimento da marca, e não a forma como esse conhecimento foi adquirido.

Esse conhecimento pode ser gerado, por exemplo, através uma campanha intensiva de publicidade antes do lançamento de um novo produto ou, no caso de um elevado volume de compras transfronteiras, fomentado por uma diferença de preços significativa entre os dois mercados, fenómeno que é frequentemente referido como **«repercussão territorial» do prestígio** de um território para outro. No entanto, sempre que estas circunstâncias forem invocadas, é necessário demonstrá-las com os documentos comprovativos adequados. Por exemplo, não se pode presumir unicamente devido ao princípio do comércio livre na União Europeia que os produtos colocados no mercado no Estado-Membro X penetraram igualmente no mercado no Estado-Membro Y em quantidades significativas.

#### 3.1.3.5 Duração do uso

As indicações da duração do uso são particularmente úteis para determinar a **longevidade** da marca. Quanto mais tempo a marca tiver sido usada no mercado, maior é o número de consumidores suscetíveis de com ela se terem cruzado e mais elevada a probabilidade de esses consumidores se terem cruzado com ela mais de uma vez. Por exemplo, uma presença no mercado de 45, 50, 100 ou mais anos é considerada uma forte indicação de prestígio.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 10 de dezembro de 2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> & <a href="#">R 1565/2008-2</a> , COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Os elementos de prova apresentados demonstraram uma duração de uso (mais de 30 anos) e um âmbito geográfico de uso (mais de 75 países em todo o mundo, incluindo os Estados-Membros em causa) da marca «ARENA» particularmente elevados (n.º 55).
Acórdão de 29 de março de 2012, <a href="#">T-369/10</a> , Beatle, EU:T:2012:177 (recurso julgado improcedente por despacho do Tribunal de Justiça de 14 de maio de 2013, <a href="#">C-294/12 P</a> , EU:C:2013:300)	O grupo The Beatles foi considerado um grupo de excecional prestígio durante mais de 40 anos (n.º 36).

A duração do uso da marca não deve ser calculada linearmente a partir da data do seu registo. Com efeito, o registo e o uso não coincidem necessariamente, uma vez que a marca pode ter começado a ser usada antes do seu registo ou a qualquer momento após essa data.

Objetivamente, a questão decisiva é a de saber se a marca anterior gozava ou não de prestígio à data do depósito do pedido contestado. Se esse prestígio já existia em algum momento antes dessa data, é juridicamente irrelevante. Consequentemente, a apresentação de **elementos comprovativos do uso contínuo da marca até à data de depósito** do pedido constitui um indicador de prestígio.

Inversamente, no caso de o uso **da marca ter sido interrompido** durante um período de tempo significativo ou de o período de tempo decorrido entre a data do mais recente elemento de prova apresentado e a data de depósito do pedido de MUE ser muito longo, será mais difícil concluir que o prestígio da marca sobreviveu à interrupção do uso ou que perdurou até à data de depósito do pedido (ver [ponto 3.1.2.5](#) supra).

### 3.1.3.6 Atividades promocionais

A **natureza** e a **escala das atividades promocionais** levadas a cabo pelo oponente constituem indicações úteis para avaliar o prestígio da marca, desde que essas atividades tenham sido empreendidas para criar uma imagem de marca e reforçar o conhecimento da marca perante o público. Neste contexto, uma campanha promocional **longa, intensiva e generalizada** pode constituir uma **clara indicação** de que a marca adquiriu prestígio perante os compradores efetivos e potenciais dos produtos em causa e que pode realmente ter-se tornado conhecida para além do círculo de compradores efetivos desses produtos.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 10 de maio de 2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , Botolist / Botocyl	Os elementos de prova da promoção da marca «BOTOX» em revistas científicas e na imprensa generalista em língua inglesa foram suficientes para estabelecer o prestígio da marca, tanto perante o grande público como perante os profissionais de saúde (n.ºs 65 e 66).
Acórdão de 12 de janeiro de 2011, <a href="#">R 445/2010-1</a> , FLATZ / FLATZ	Embora, por motivos de <i>força maior</i> , não tenha podido tornar-se conhecida pelo método tradicional, ou seja, através da venda do produto, a marca anterior acabou por se tornar notoriamente conhecida na sequência de atividades promocionais e da sua intensa, contínua e constante divulgação na imprensa especializada e em feiras da especialidade, até atingir virtualmente os três setores pertinentes do público. A presença limitada do produto no mercado não impediu, de modo algum, que o público pertinente estivesse bem ciente, na data relevante, de que «FLATZ» era a marca sob a qual o oponente identificava as suas <i>máquinas de bingo eletrónicas</i> (n.ºs 41, 42, 50 e 51).
Acórdão de 29 de maio de 2012, <a href="#">R 1659/2011-2</a> , KENZO / KENZO (confirmado em 22 de janeiro de 2015, <a href="#">T-393/12</a> , EU:T:2015:45, n.º 57)	Os produtos do oponente – <i>cosméticos, perfumes e vestuário</i> – foram anunciados e foram escritos artigos sobre os mesmos em muitas das mais importantes revistas de moda de todo o mundo e em alguns dos mais destacados periódicos europeus. De acordo com a jurisprudência, o prestígio da marca «KENZO» em relação aos produtos em causa está confirmado (n.º 29).

Ainda que não possa excluir-se a possibilidade de uma marca adquirir prestígio mesmo antes de ser efetivamente usada, em princípio, as atividades promocionais não bastam, por si só, para estabelecer que a marca anterior adquiriu prestígio (ver [ponto 3.1.3.4](#) supra). Por exemplo, é difícil provar que uma parte significativa do público conheceu a marca unicamente através de campanhas de promoção ou de publicidade realizadas no âmbito da preparação do lançamento de um novo produto, uma vez que o impacto da publicidade na perceção do público é difícil de avaliar sem recurso ao volume de vendas. Nestas situações, os únicos meios de prova de que o oponente dispõe são as sondagens de opinião e instrumentos afins, cujo valor probatório varia em função da fiabilidade do método usado, da dimensão da amostra

estatística, etc. (sobre o valor probatório das sondagens de opinião, ver [ponto 3.1.4](#) infra).

O impacto das atividades promocionais do oponente pode ser demonstrado **diretamente**, com base no **montante investido em atividades promocionais**, ou **indiretamente**, com base na **natureza da estratégia promocional** adotada pelo oponente e no **tipo de meio usado** para publicitar a marca.

Por exemplo, à publicidade feita num canal de televisão de cobertura nacional ou num periódico prestigiado deve ser dado mais peso do que a campanhas de âmbito regional ou local, sobretudo se forem produzidos elementos que provem que se trata de um canal de grande audiência ou de um periódico de grande circulação. Também o patrocínio de eventos desportivos ou culturais prestigiados pode constituir outra indicação de promoção intensiva, uma vez que tais patrocínios implicam, normalmente, um investimento considerável.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 22 de janeiro de 2010, <a href="#">R 1673/2008-2</a> , FIESTA / FIESTA (fig.) ET AL.	Ressalta claramente das diferentes campanhas de publicidade da Ferrero na televisão italiana (incluindo na RAI) que a marca anterior foi significativamente exposta aos telespetadores em 2005 e 2006. Muitos dos «spots» publicitários da marca terão sido transmitidos em períodos de grande audiência (nomeadamente durante a cobertura de grandes prémios de Fórmula 1) (n.º 41).

Além disso, a **estratégia publicitária** escolhida pelo oponente pode ser útil para revelar o **tipo de imagem** que este pretendia criar para a sua marca, informação que pode ser particularmente importante para avaliar a possibilidade de ser causado prejuízo ou de ser tirado indevidamente partido da imagem alegadamente transmitida pela marca, uma vez que os elementos de prova apresentados pelo oponente devem demonstrar claramente a existência e o teor dessa imagem (ver [ponto 3.4](#) «infra»).

N.º do processo	Comentário
Acórdão de 11 de janeiro de 2011, <a href="#">R 306/2010-4</a> , CARRERA / CARRERA,  (em sede de recurso, acórdão de 27 de novembro de 2014, <a href="#">T-173/11</a> , Carrera/CARRERA, EU:T:2014:1001)	A marca do oponente não só é conhecida per se como, devido ao elevado preço dos automóveis desportivos e ao substancial investimento do oponente em publicidade, bem como aos seus êxitos no desporto automóvel, é associada pelo público a uma imagem de luxo, alta tecnologia e elevado desempenho (n.º 31).

### 3.1.3.7 Outros fatores

Os fatores acima enumerados são apenas indicativos. Na apreciação do prestígio da marca anterior devem ser tidos em conta todos os elementos pertinentes do caso concreto (acórdão de 14 de setembro de 1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, n.º 27). O exame da jurisprudência ou da Recomendação conjunta da OMPI permitirá encontrar outros elementos. Assim, consoante a sua pertinência em cada processo, poderão acrescentar-se os seguintes fatores: registos de processos ganhos, número de registos, certificações e galardões, e valor associado à marca.

#### Registo de processos ganhos

Os registos de processos ganhos pela marca contra produtos ou serviços diferentes são importantes na medida em que podem demonstrar que, pelo menos em relação a outros operadores, existe aceitação da proteção contra produtos ou serviços diferentes.

Esses registos podem consistir em queixas bem-sucedidas fora dos tribunais, como a admissão de pedidos de cessação de determinadas práticas, acordos de delimitação em processos de marcas e afins.

Além disso, os elementos que demonstrem que o prestígio da marca do oponente foi reiteradamente reconhecido e protegido contra infrações por **decisões de autoridades judiciais ou administrativas** constituem uma indicação importante de que a marca goza de prestígio no território pertinente, sobretudo se tais decisões forem recentes. Esse efeito pode ser reforçado se as decisões deste tipo forem numerosas (sobre o valor probatório das decisões, ver [ponto 3.1.4.4](#)). Este elemento é referido no artigo 2.º, n.º 1, alínea b), ponto 5, da Recomendação conjunta da OMPI.

#### Número de registos

O **número** e a **duração dos registos** e pedidos de registo da marca na Europa e no resto do mundo são igualmente pertinentes, embora, por si só, constituam uma fraca indicação do reconhecimento do sinal pelo público pertinente. O facto de o oponente ser titular de muitos registos da marca em muitas classes diferentes pode comprovar, indiretamente, a circulação internacional da marca, apesar de, por si só, não poder provar de forma incontestável o seu prestígio. Este elemento é referido no artigo 2.º, n.º 1, alínea b), ponto 4, da Recomendação conjunta da OMPI, que é claro quanto à necessidade concomitante de uso efetivo: a duração de eventuais registos e a zona geográfica abrangida por esses registos e/ou pedidos de registo da marca são pertinentes «na medida em que refletirem o uso ou o prestígio da marca».

#### Certificações e galardões

Em princípio, certificações, galardões e instrumentos similares de reconhecimento público fornecem informações acerca da história da marca ou revelam determinados aspetos qualitativos dos produtos do oponente, embora, por norma, não bastem, por si só, para estabelecer a existência de prestígio e sejam mais úteis como indicações indiretas. Por exemplo, o facto de o oponente ter sido titular de uma aprovação régia («royal warrant») durante muitos anos poderá indicar que a marca invocada é uma

marca tradicional, mas não fornece informações diretas acerca do conhecimento da marca pelo público. No entanto, se a certificação respeitar a factos relacionados com o desempenho da marca, a sua pertinência é muito maior. Este aspeto foi referido pelo Tribunal de Justiça nos acórdãos *Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schuhfabrik Meyer)* e *Chiemsee (Windsurfing Chiemsee)*, a propósito da determinação do marcado carácter distintivo adquirido pelo uso.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 14 de junho de 2012, <a href="#">R 1637/2011-5</a> , made by APART since 1975/Apart et al.	Os novos elementos de prova apresentados pelo recorrente e admitidos pela Câmara de Recurso demonstraram que a marca anterior tinha obtido sistematicamente boas classificações, bem como galardões, em inquéritos realizados por empresas especializadas na Polónia, entre 2005 e 2009 (n.º 30). À luz destes elementos, considerou-se provado pelo recorrente o prestígio de que a marca anterior gozava na Polónia para artigos de joalharia, mas não para os demais produtos e serviços abrangidos pelos sinais anteriores.

#### Valor associado à marca

O facto de uma marca ser solicitada por terceiras empresas que a pretendem reproduzir nos seus produtos, quer como marca, quer como simples decoração, constitui uma forte indicação de que a marca em causa não só é extremamente atrativa como possui um elevado valor económico. Consequentemente, a medida em que uma marca é explorada no âmbito de **licenças, «merchandising» e patrocínios**, bem como a importância dos contratos correspondentes, constituem indicações úteis na determinação do prestígio. Este aspeto é referido no artigo 2.º, n.º 1, alínea b), ponto 6, da Recomendação conjunta da OMPI.

#### 3.1.4 Prova de prestígio

##### 3.1.4.1 Nível de prova

O oponente deve apresentar provas que permitam que o Instituto **constate** que a marca anterior adquiriu prestígio no território pertinente. A redação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) e do [artigo 7.º, n.º 2, alínea f\), do RDMUE](#) é muito clara a este respeito: à marca anterior é concedida proteção alargada, na condição de que «esta goze de prestígio».

Isto significa que os **elementos de prova apresentados devem ser claros e convincentes**, porquanto incumbe ao oponente estabelecer todos os factos que permitam concluir com segurança que a marca é conhecida por uma parte significativa

do público. O prestígio da marca anterior deve ser provado a contento do Instituto e não simplesmente presumido.

#### 3.1.4.2 Ónus da prova

Nos termos do [artigo 95.º, n.º 1, segundo período, do RMUE](#), em processos *inter partes*, o exame do Instituto limita-se às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. Consequentemente, ao apreciar se a marca anterior goza de prestígio, o Instituto **não pode ter em conta** factos que lhe são conhecidos devido ao seu próprio **conhecimento privado** do mercado, **nem pode realizar uma investigação ex officio**. O [artigo 7.º, n.º 2, alínea f\), do RDMUE](#) estipula que incumbe ao oponente apresentar e provar os factos pertinentes, exigindo expressamente que este apresente elementos comprovativos de que a marca anterior goza de prestígio em relação aos produtos e serviços invocados.

A questão de saber se uma marca cumpre ou não o limiar de prestígio exigido não é, por si só, uma mera questão de facto, uma vez que exige a apreciação jurídica de várias indicações factuais. Consequentemente, o prestígio de uma marca não pode ser considerado um facto bem conhecido. Em especial, os aspetos qualitativos do prestígio da marca, como uma imagem específica associada à marca com prestígio, só podem ser avaliados com base em elementos de prova específicos pertinentes.

#### 3.1.4.3 Avaliação dos elementos de prova

Também neste caso são aplicáveis as regras essenciais em matéria de avaliação de elementos de prova: os elementos de prova devem ser apreciados **no seu conjunto**, ou seja, cada indicação deve ser ponderada tendo em conta as demais, sendo as informações confirmadas por mais de uma fonte consideradas mais fiáveis, em regra, do que factos objeto de referências isoladas. Além disso, quanto mais independente, fiável e bem informada for a fonte da informação, maior é o valor probatório do elemento de prova em causa.

Assim, é muito pouco provável que as informações **provenientes diretamente do oponente** sejam suficientes, por si só, sobretudo se consistirem em **pareceres e estimativas**, e não em factos, ou se **carecerem de carácter oficial** e de confirmação objetiva, como é o caso, por exemplo, de memorandos internos ou quadros com dados e valores de origem desconhecida.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 29 de abril de 2010, <a href="#">R 295/2009-4</a>, PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.</p>	<p>Do conteúdo da documentação apresentada não ressalta claramente que as marcas anteriores gozam de prestígio. A maior parte da documentação apresentada provém diretamente do recorrido e contém informação extraída dos seus catálogos comerciais, a sua publicidade e documentos descarregados do seu sítio Web. A documentação/informação proveniente de terceiros é insuficiente para refletir clara e objetivamente qual a posição que o recorrido ocupa no mercado. O prestígio da marca não ficou demonstrado (n.º 26).</p>
<p>Acórdão de 16 de novembro de 2011, <a href="#">T-500/10</a>, Doorsa, EU:T:2011:679</p>	<p>Em relação aos documentos do processo provenientes da própria empresa, o Tribunal Geral sustentou que, para avaliar o valor probatório dessa documentação, seria necessário, antes de mais, atentar na credibilidade do seu conteúdo. Para o efeito, haveria que considerar, nomeadamente, os autores dos documentos, as circunstâncias da sua elaboração e os seus destinatários, e perguntar se, à primeira vista, os documentos se afiguravam razoáveis e fidedignos (n.º 49).</p>

Contudo, se essas informações forem acessíveis ao público ou tiverem sido compiladas para fins oficiais e contiverem elementos e dados que tenham sido objetivamente verificados ou reproduzirem declarações proferidas em público, o seu valor probatório é, em princípio, mais elevado.

Quanto ao conteúdo, quantas mais indicações os elementos de prova fornecerem sobre os diferentes fatores que permitem chegar a uma constatação de prestígio, mais pertinentes e conclusivos esses elementos serão. Nomeadamente, elementos de prova que, no seu conjunto, forneçam **poucos ou nenhuns dados e informações quantitativos** não serão adequados para fornecer indicações sobre **fatores essenciais**, como, por exemplo, conhecimento da marca, quota de mercado e intensidade de uso, pelo que, obviamente, não serão suficientes para sustentar uma constatação de prestígio.

#### 3.1.4.4 Meios de prova

O próprio oponente pode fazer uso de todos os meios de prova enumerados no [artigo 97.º, n.º 1, do RMUE](#). Em todo o caso, o oponente é livre de escolher a forma de

prova que considera útil apresentar (acórdão de 26 de junho de 2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., UE: T:2019:444 n.º 35).

Os seguintes meios de prova podem ser pertinentes para provar o prestígio da marca (esta lista não reflete a sua importância ou valor probatório relativos):

1. declarações prestadas sob juramento ou solenemente,
2. decisões de tribunais ou de autoridades administrativas,
3. decisões do Instituto,
4. sondagem de opinião e estudos de mercado,
5. auditorias e inspeções,
6. certificações e galardões,
7. artigos na imprensa generalista ou em publicações especializadas,
8. relatórios anuais sobre resultados económicos e perfis de empresas,
9. faturas e outros documentos comerciais,
10. material publicitário e promocional
11. prova de presença e atividade na Internet

#### Declarações prestadas sob juramento ou solenemente

O peso e o valor probatório das declarações solenes são determinados pelas regras gerais que o Instituto aplica na avaliação desse tipo de provas. Contudo, devem sempre ter em devida conta o estatuto da pessoa que apresenta a prova e a sua pertinência para o processo. Para mais informações sobre o peso e o valor probatório das declarações prestadas sob juramento ou solenemente, consultar Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 7, Prova de utilização](#).

N.º do processo	Comentário
Acórdão de 12 de maio de 2011, <a href="#">R 729/2009-1</a> , SKYBLOG / SKY et al.	A declaração apresentada por uma empresa de consultoria especializada no domínio das estratégias de comunicação digital no Reino Unido confirma que o oponente é o principal fornecedor de televisão digital do Reino Unido e que a «Sky» tem um enorme e extraordinário prestígio (n.º 37).

#### Decisões de tribunais ou de autoridades administrativas

Os oponentes invocam com frequência decisões de autoridades ou tribunais nacionais que reconheceram o prestígio da marca anterior. Embora constituam provas admissíveis e possuam valor probatório, especialmente se forem oriundas de um Estado-Membro cujo território é igualmente relevante para o processo de oposição em causa, as decisões nacionais não são vinculativas para o Instituto, ou seja, este não está de forma alguma obrigado a seguir as suas conclusões.

Processo n.º	Comentário
--------------	------------

<p>Acórdão de 17 de dezembro de 2010, <a href="#">T-192/09</a>, Seve Trophy, EU:T:2010:553</p>	<p>No que respeita às decisões dos tribunais espanhóis, o regime de marcas da UE é um regime autónomo, constituído por uma série de regras e objetivos que lhe são específicos e cuja aplicação é independente de qualquer regime nacional (n.º 79).</p>
--	--

Dado que este tipo de decisões pode fornecer indicações sobre o prestígio da marca e sobre processos ganhos pela marca, a sua pertinência deve ser considerada e examinada. Deve ser prestada atenção ao tipo de processos invocados, à questão de saber se o que estava realmente em causa era o prestígio da marca na aceção do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), ao nível das instâncias judiciais que proferiram as decisões, bem como ao número de decisões apresentado.

N.º do processo	Comentário
<p>Acórdão de 10 de maio de 2012, <a href="#">C-100/11 P</a>, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285</p>	<p>As decisões do instituto nacional britânico relacionadas com o prestígio da marca «BOTOX» são factos que, se forem pertinentes, podem ser tidos em conta pelo Tribunal Geral, apesar de os titulares das MUE não terem sido parte nessas decisões (n.º 78).</p>

Podem existir diferenças entre as condições substantivas e processuais aplicáveis nos processos nacionais e as aplicáveis nos processos de oposição intentados perante o Instituto. Desde logo, podem existir diferenças na definição ou na interpretação do conceito de prestígio. Em segundo lugar, a importância que o Instituto atribui aos diferentes elementos de prova não coincide necessariamente com a que lhes é conferida num processo nacional. Acresce que as instâncias nacionais podem estar em condições de ter em conta — oficiosamente (*ex officio*) — factos dos quais têm conhecimento direto, enquanto o Instituto está formalmente impedido de o fazer pelo [artigo 95.º do RMUE](#).

Pelos motivos expostos, o valor probatório das decisões de instâncias nacionais é consideravelmente reforçado se as condições de facto e de direito com base nas quais foram proferidas estiverem perfeitamente claras. Com efeito, se o não estiverem, será mais difícil para o requerente exercer o seu direito de defesa e para o Instituto avaliar, com um grau de segurança razoável, a relevância da decisão. Além disso, se a decisão em causa ainda não for definitiva ou se estiver obsoleta devido ao período de tempo decorrido entre os dois processos, o respetivo valor probatório é reduzido em conformidade.

Consequentemente, o valor probatório das decisões nacionais deve ser avaliado com base no respetivo conteúdo, podendo variar em função do processo em causa.

### Decisões do Instituto

O oponente pode igualmente remeter para decisões anteriores do Instituto, desde que essa remissão seja clara e inequívoca e que a língua do processo seja a mesma. Se tal não for o caso, o oponente pode apresentar uma tradução da decisão dentro do prazo de quatro meses previsto para a apresentação de factos, elementos de prova e argumentos complementares e que se destina a permitir que o requerente exerça o seu direito de defesa.

No que respeita à pertinência e ao valor probatório das decisões anteriores do Instituto, são aplicáveis as regras aplicáveis às decisões nacionais. Mesmo quando a remissão é admissível e a decisão pertinente, o Instituto não é obrigado a extrair a mesma conclusão, devendo examinar cada caso pelos seus méritos próprios. O reconhecimento do prestígio de uma marca anterior não pode depender do reconhecimento prévio no contexto de processos separados que envolvam partes, mas com elementos jurídicos e factuais diferentes. Cabe, portanto, à parte que invoca o prestígio da sua marca anterior demonstrar, no âmbito circunscrito de cada processo em que é parte e com base nos elementos de facto que considere mais adequados, que a referida marca adquiriu tal prestígio, não se podendo limitar a pretender fazer essa prova através do reconhecimento desse prestígio, inclusive dessa mesma marca, noutro procedimento administrativo (acórdão de 23 de outubro de 2015, [T-597/13](#), dada (fig.) / CALIDA, EU:T:2015:804, n.º 43-45).

Consequentemente, as decisões anteriores do Instituto têm um valor probatório relativo e devem ser avaliadas em conjunção com os demais elementos de prova, sobretudo quando o oponente invoca uma decisão anterior do Instituto sem remeter para elementos específicos apresentados no processo correspondente, ou seja, quando o requerente não teve a oportunidade de se pronunciar sobre esses elementos, ou quando o período de tempo transcorrido entre os dois processos é muito longo. A situação poderá ser diferente se os elementos de prova para os quais o oponente remete tiverem sido apresentados noutro processo entre as mesmas partes e o requerente tiver conhecimento das provas respeitantes ao prestígio de uma marca anterior (acórdão de 22 de janeiro de 2015, [T-322/13](#), KENZO, EU:T:2015:47, n.º 18).

### Sondagem de opinião e estudos de mercado

As sondagens de opinião e os estudos de mercado são os meios mais adequados para fornecer informações acerca do grau de conhecimento da marca, da sua quota de mercado ou da posição que esta ocupa no mercado em relação aos produtos dos concorrentes.

O valor probatório das sondagens de opinião e dos estudos de mercado é determinado pelo estatuto e pelo grau de independência da entidade que os realiza, pela relevância e pela exatidão das informações que fornecem, bem como pela fiabilidade do método usado.

Mais concretamente, para avaliar a credibilidade de uma sondagem de opinião ou de um estudo de mercado, o Instituto tem de saber o seguinte:

1. Se o estudo/sondagem foi realizado por um instituto ou empresa independente e reconhecido especializado nesse tipo de atividade, para determinar a fiabilidade da

fonte da informação (acórdão de 27 de março de 2014, [R 540/2013-2](#), Shape pf a bottle (3D), n.º 49).

2. O número e o perfil (sexo, idade, profissão e antecedentes) dos inquiridos, para avaliar se os resultados do estudo/sondagem são representativos dos diferentes tipos de potenciais consumidores dos produtos em causa.
3. As circunstâncias em que o estudo ou a sondagem foi levado a cabo, bem como o método usado para o efeito, e a lista completa das perguntas incluídas no questionário. É igualmente importante saber como e por que ordem as perguntas foram formuladas, para determinar se os inquiridos foram confrontados com perguntas capciosas.
4. Se a percentagem refletida no estudo/na sondagem corresponde à totalidade dos inquiridos ou apenas àqueles que responderam ao questionário.

Na ausência destas informações, não deve ser atribuído grande valor probatório aos resultados de um estudo de mercado ou de uma sondagem de opinião e, em princípio, estes não serão, por si só, suficientes para sustentar uma constatação de prestígio de uma marca.

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 8 de abril de 2011, <a href="#">R 925/2010-2</a> , 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.	O requerente da anulação não apresentou provas suficientes do prestígio das suas marcas. Segundo os extratos do estudo de mercado realizado em 2001 em Itália, embora o grau de «reconhecimento induzido» da marca fosse de 86 %, a taxa de «reconhecimento espontâneo» não foi além de 56 %. Além disso, não foi fornecida qualquer informação acerca das perguntas colocadas aos inquiridos, o que torna impossível determinar se as perguntas eram realmente abertas e neutras. Por último, o estudo também não indicava para que produtos a marca é conhecida (n.º 27).

<p>Acórdão de 27 de março de 2014, <a href="#">R 540/2013-2</a>, Shape of a bottle (3D)</p>	<p>Os estudos não parecem ser realizados pela conhecida empresa GfK, como alega o requerente, mas sim por um senhor chamado Philip Morris que, de acordo com a sua própria declaração, é apenas «um antigo diretor da GfK». Como tal, a Câmara de Recurso não compreende como é que um antigo funcionário da GfK pode estar autorizado a usar o logótipo da empresa em todas as páginas dos estudos quando é agora um mero «consultor independente de pesquisa do mercado». Estes factos levantam dúvidas consideráveis sobre a fonte, a fiabilidade e a natureza independente dos estudos (n.º 49).</p>
---	--

Do mesmo modo, se as indicações acima referidas forem fornecidas, mas a fiabilidade da fonte e do método forem questionáveis, a amostra estatística for demasiado pequena ou as perguntas forem capciosas, a credibilidade da prova será reduzida em conformidade.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 15 de março de 2011, <a href="#">R 1191/2010-4</a>, MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA</p>	<p>O estudo apresentado pelo oponente não fornece informações conclusivas que demonstrem que o sinal anterior é notoriamente conhecido do público espanhol para <i>águas gasosas</i>, uma vez que os inquiridos foram cuidadosamente selecionados com base na sua origem, a saber, colombianos residentes em Espanha. Ora, este grupo representa apenas uma pequena parte da população residente em Espanha. Os dados relativos às vendas, aos investimentos em publicidade e à presença da marca em publicações direcionadas para o público imigrante, constantes de uma declaração emitida na presença de um notário público, são igualmente insuficientes para fundamentar a constatação de que o sinal anterior é notoriamente conhecido. Acresce que os dados constantes da declaração não são corroborados por dados conclusivos sobre a extensão ou o volume de negócios dos produtos (n.º 23).</p>

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 1 de junho de 2011, <a href="#">R 1345/2010-1</a>, Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.</p>	<p>Em apoio da reivindicação avançada ao abrigo do <a href="#">artigo 8.º, n.º 5, do RMUE</a>, o oponente apresentou, unicamente, uma sondagem de opinião realizada em 2007. Essa sondagem de opinião foi levada a cabo por uma empresa independente. Em princípio, amostras de 1 000-2 000 inquiridos são consideradas suficientes, desde que sejam representativas do tipo de consumidor pertinente. A sondagem de opinião apresentada pelo oponente foi realizada com base numa amostra de 500 inquiridos, que era insuficiente em relação aos serviços para cuja marca fora reivindicado prestígio. De acordo com a referida sondagem, o logótipo da marca anterior está associado, em especial, a serviços financeiros e de seguros. Dado que, no que respeita à marca da União Europeia anterior, se baseia unicamente na Classe 42, a oposição não abrange serviços financeiros e de seguros. Consequentemente, a sondagem de opinião apresentada não constituiu uma prova adequada do prestígio da marca da União Europeia do oponente (n.º 58).</p>

Em contrapartida, as sondagens de opinião e os estudos de mercado que satisfaçam os requisitos acima enunciados (independência e credibilidade da fonte, amostra razoavelmente grande e diversificada e método fiável) constituem uma firme indicação de prestígio, especialmente se revelarem um elevado grau de conhecimento da marca.

#### Auditorias e inspeções

As auditorias e inspeções efetuadas na empresa do oponente podem fornecer informações úteis sobre a intensidade do uso da marca, dado que normalmente incluem dados sobre resultados financeiros, volumes de vendas, volumes de negócios, lucros, etc. Contudo, este tipo de elementos de prova apenas é pertinente se disser especificamente respeito aos produtos vendidos sob a marca em causa e não às atividades do oponente em geral.

As auditorias e inspeções podem ser realizadas por iniciativa do próprio oponente ou estar previstas no direito das sociedades e/ou na regulamentação financeira. No primeiro caso, aplicam-se as regras aplicáveis às sondagens de opinião e aos estudos de mercado, a saber, o estatuto da entidade que realiza a auditoria e a fiabilidade do método usado são fundamentais para determinar a sua credibilidade, sendo o valor probatório das auditorias e inspeções oficiais, em regra, muito mais elevado,

porquanto estes são normalmente realizados por uma entidade pública ou por uma empresa de auditoria reconhecida, com base em normas e regras de aceitação geral.

#### Certificações e galardões

Este tipo de elementos de prova inclui certificações e galardões conferidos por autoridades ou instituições oficiais, como câmaras de comércio e indústria, associações e organizações profissionais, organizações de consumidores, etc.

A fiabilidade das certificações conferidas por autoridades é normalmente elevada, dado que emanam de fontes independentes e especializadas que atestam factos no âmbito das suas atividades oficiais. Por exemplo, os números relativos à circulação média de periódicos difundidos pelas associações de distribuição de publicações competentes constituem provas conclusivas do desempenho de uma marca deste setor.

Processo n.º	Comentário
25 de janeiro de 2011, <a href="#">R 907/2009-2</a> , O2PLS / O2 et al.	Os numerosos galardões alcançados pela marca, juntamente com os substanciais investimentos em publicidade e o número de artigos publicados em diversas publicações, foram considerados uma parte importante das provas que permitiram demonstrar o seu prestígio (n.º 9(iii) e n.º 27).

O mesmo se aplica a certificações de qualidade e a galardões conferidos por essas autoridades, dado que, em princípio, o oponente tem de satisfazer critérios objetivos para receber o galardão. Inversamente, a prémios e galardões atribuídos por entidades desconhecidas ou com base em critérios não especificados ou subjetivos deve ser conferida muito pouca importância.

A relevância de uma certificação ou de um galardão para um determinado processo depende, em grande medida, do seu teor. Por exemplo, o facto de o oponente ser titular de um certificado de qualidade ISO 9001, ou de uma aprovação régia («royal warrant»), não implica automaticamente que o sinal seja conhecido do público. Na verdade, significa apenas que o produto do oponente satisfaz determinados critérios técnicos ou de qualidade ou que é um fornecedor de uma casa real. No entanto, se esses elementos estiverem associados a outras indicações de qualidade e de êxito no mercado, podem levar à conclusão de que a marca anterior goza de prestígio.

#### Artigos na imprensa generalista ou em publicações especializadas

O valor probatório de artigos na imprensa generalista ou noutras publicações sobre a marca do oponente depende, essencialmente, do facto de essas publicações constituírem material promocional dissimulado ou, pelo contrário, serem o resultado de trabalhos de investigação independentes e objetivos.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 16 de dezembro de 2010, <a href="#">T-345/08</a> &amp; <a href="#">T-357/08</a>, Botolist / Botocyl, confirmado em 10 de maio de 2012, <a href="#">C-100/11 P</a></p>	<p>A simples existência de artigos numa publicação científica ou na imprensa generalista constitui um fator relevante para o estabelecimento do prestígio dos produtos comercializados sob a marca «BOTOX» perante o grande público, independentemente do facto de esses artigos terem um conteúdo positivo ou negativo (n.º 54).</p>
<p>Acórdão de 10 de março de 2011, <a href="#">R 555/2009-2</a>, BACI MILANO (fig.) / BACI &amp; ABBRACCI</p>	<p>O prestígio da marca anterior em Itália foi provado pela vastíssima documentação apresentada pelo oponente e que incluía, nomeadamente, um artigo da <i>Economy</i> que revelava que, em 2005, a marca «BACI &amp; ABBRACCI» era uma das quinze marcas de moda mais contrafeitas de todo o mundo, um artigo publicado em <i>Il Tempo</i>, em 05/08/2005, em que a marca «BACI &amp; ABBRACCI» é referida a par de outras marcas, entre as quais Dolce &amp; Gabbana, Armani, Lacoste e Puma, como sendo visada pelos contrafeitores; um artigo publicado na <i>Fashion</i> em 15/06/2006, em que a marca é definida como «um verdadeiro fenómeno de mercado»; campanhas publicitárias do período 2004-2007, com testemunhos de celebridades do mundo do espetáculo e do desporto; e um estudo de mercado realizado pela conceituada agência independente Doxa em setembro de 2007, do qual ressalta que a marca é a primeira a vir ao espírito de 0,6 % do público italiano quando se fala de moda (n.º35).</p>

Se surgem em publicações conceituadas ou são escritos por profissionais independentes, esses artigos têm um elevado valor probatório, como, por exemplo, no caso de o êxito de uma dada marca ser objeto de um estudo de caso em publicações especializadas ou científicas. A presença de uma marca num dicionário (o que, sem ser um artigo de imprensa, é uma publicação) é um meio de prova de grande valor.

Processo n.º	Comentário

<p>Acórdão de 16 de dezembro de 2010, <a href="#">T-345/08</a> &amp; <a href="#">T-357/08</a>, Botolist / Botocyl, confirmado em 10 de maio de 2012, <a href="#">C-100/11 P</a></p>	<p>A inclusão de uma palavra num dicionário é a expressão de um inegável reconhecimento por parte do público. As referências nas edições de 2002 e 2003 de uma série de dicionários publicados no Reino Unido à marca «BOTOX» constituem um dos elementos de prova que podem estabelecer o prestígio da marca nesse país ou perante o público anglófono da União Europeia (n.ºs 55 e 56).</p>
---	---

### Relatórios anuais sobre resultados económicos e perfis de empresas

Este tipo de prova inclui todos os tipos de publicações internas que fornecem informações variadas sobre a história, as atividades e as perspetivas da empresa do oponente, ou os dados mais pormenorizados sobre volumes de negócios, vendas, publicidade, etc.

Na medida em que este tipo de provas provém do oponente e se destina, principalmente, a promover a sua imagem, o seu valor probatório depende, principalmente, do seu conteúdo, devendo as informações pertinentes ser tratadas com precaução, sobretudo se consistirem, principalmente, em estimativas e avaliações subjetivas.

Todavia, no caso de estas publicações circularem pelos clientes e por outros círculos interessados e conterem informações e dados objetivamente verificáveis, suscetíveis de terem sido compilados ou revistos por auditores independentes (como acontece frequentemente com os relatórios anuais), o seu valor probatório é substancialmente reforçado.

### Faturas e outros documentos comerciais

Sob esta rubrica podem ser agrupados todos os tipos de documentos comerciais, como faturas, notas de encomenda, contratos de distribuição e patrocínio, amostras de correspondência com clientes, fornecedores ou associados, etc. Este tipo de documentos pode facultar uma grande diversidade de informações relativas à intensidade do uso, ao âmbito geográfico e à duração do uso da marca.

Embora a relevância e a credibilidade dos documentos comerciais não seja questionada, em regra é difícil demonstrar o prestígio de uma marca com base unicamente neste tipo de provas, dada a variedade de fatores envolvidos e o volume de documentação necessária. Acresce que provas relacionadas com contratos de distribuição ou de patrocínio e correspondência comercial são mais adequadas para fornecer indicações acerca do âmbito geográfico ou da vertente promocional das atividades do oponente do que para medir o êxito da marca no mercado, pelo que apenas podem servir como indicações indiretas de prestígio.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 14 de abril de 2011, <a href="#">R 1272/2010-1</a>, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al.</p> <p>(acórdão de 8 de julho de 2015, <a href="#">T-357/11</a>, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)</p>	<p>Os elementos de prova apresentados revelam um elevado grau de reconhecimento da marca no mercado espanhol. Em 2004, o mercado espanhol do pão de forma faturou um total de 346,7 milhões de euros, dos quais 204,9 milhões de euros foram faturados pelo oponente. As faturas apresentadas abrangem publicidade na televisão, bem como em jornais e revistas. Consequentemente, o prestígio adquirido pela marca «BIMBO» em Espanha para <i>pão de produção industrial</i> ficou devidamente demonstrado (n.º 64).</p> <p>O Tribunal não abordou este ponto.</p>

#### Material publicitário e promocional

Este tipo de elemento de prova pode assumir diversas formas, como recortes de imprensa, «spots» publicitários, artigos promocionais, ofertas, brochuras, catálogos, folhetos, etc. Por norma, este tipo de prova não é, por si só, conclusivo em relação ao prestígio da marca, devido ao facto de não fornecer muita informação acerca do conhecimento da marca pelo público.

Permite, contudo, extrair algumas conclusões acerca do grau de exposição do público às mensagens publicitárias sobre a marca, tendo em conta o tipo de meio usado (nacional, regional ou local) e os índices de audiência dos «spots» publicitários ou a circulação das publicações, caso este tipo de informação esteja disponível.

Processo n.º	Comentário

<p>Acórdão de 10 de janeiro de 2011, <a href="#">R 43/2010-4</a>, FFR (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.),</p> <p>(Acórdão de 05 de dezembro de 2012, <a href="#">T-143/11</a>, F.F.R., EU:T:2012:645)</p>	<p>Os documentos apresentados mostram que a imagem de um galo preto adquiriu prestígio e está associada a vinhos da região do Chianti Classico. O oponente apresentou diversas cópias de <b>anúncios publicados em jornais e revistas que comprovam a sua atividade promocional</b>, bem como artigos independentes em que figura um galo preto associado à região dos vinhos Chianti Classico. No entanto, o facto de o prestígio estar associado unicamente à imagem do galo preto e de esta imagem constituir apenas parte das marcas anteriores levanta sérias dúvidas quanto ao facto de se poder considerar as marcas, no seu conjunto, como marcas de prestígio. Acresce que, pelo mesmo motivo, se levantam igualmente dúvidas quanto às marcas a que pode ser atribuído prestígio, visto que o titular possui várias marcas. (n.ºs 26 e 27).</p> <p>O Tribunal não examinou os elementos de prova relativos ao prestígio das marcas.</p>
--	---

Além disso, este tipo de elementos de prova pode fornecer indicações úteis acerca do tipo de produtos abrangido, da forma como a marca é efetivamente usada e do tipo de imagem que o oponente procura criar para a sua marca. Por exemplo, se os elementos de prova demonstrarem que o registo anterior para o qual é reivindicado prestígio inclui uma imagem, mas que, na realidade, essa imagem surge sempre combinada com um elemento nominativo, não é correto admitir que essa imagem, isoladamente, possui prestígio. Ao invés, é necessário determinar se o prestígio abrange a imagem. Para esse efeito, é importante determinar se a imagem desempenha um papel significativo, ou mesmo predominante, quando usada em combinação com o elemento nominativo, e se adquiriu prestígio por si só. Esta determinação deve ser efetuada caso a caso. Ver, por exemplo, os acórdãos referidos no [ponto 3.1.2.6](#).

#### Provas de presença e atividade na Internet

Procurando convergir as práticas em matéria de marcas, a Rede de Propriedade Intelectual da União Europeia publicou uma Comunicação Comum sobre a Prática Comum relativa à Prova em Processos de Recurso referentes à Marca: Depósito, Estrutura e Apresentação de Elementos de Prova e Tratamento de Elementos de Prova Confidenciais em 31 de março de 2021 ([CP12](#))<sup>(61)</sup>. Embora a CP12 diga principalmente respeito a elementos de prova apresentados em processos de recurso,

<sup>61</sup> disponível em <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

certas partes, por exemplo, as que se referem a elementos de prova provenientes da Internet, fornecem orientações úteis e relevantes em termos gerais.

Em consequência da importância crescente das tecnologias da informação e da Internet para a vida pessoal, social e económica, as partes recorrem cada vez mais a elementos de prova provenientes da Internet para demonstrar a utilização e o prestígio das suas marcas.

Antes de mais, importa esclarecer que a **mera referência a um sítio Web (mesmo que seja através de uma hiperligação direta)** onde o Instituto pode encontrar mais informações é insuficiente. Os elementos de prova online só podem substituir os elementos de prova físicos que digam respeito ao depósito ou registo de direitos anteriores ou ao conteúdo da legislação nacional aplicável, na medida em que estejam acessíveis online a partir de uma fonte reconhecida pelo Instituto ([artigo 7.º, n.º 3](#), e [artigo 16.º, n.º 1, alínea b\)](#) e [artigo 16.º, n.º 1, alínea c\)](#), do RDMUE). Esta opção não está contemplada na legislação para outros elementos de prova. Além disso, as hiperligações externas não podem garantir a disponibilidade e estabilidade contínuas e seguras dos conteúdos a que se referem.

Os elementos de prova que mostram a presença da marca anterior na Internet podem ajudar a estabelecer o prestígio dessa marca. Se a marca anterior tiver uma presença significativa na Internet (demonstrada pelo número de **assinantes de contas** dedicadas a esta marca nas redes sociais, ou pelo **número de visitantes** de blogues que mencionam esta marca), tal pode ajudar a avaliar o conhecimento da marca pelo público em causa e, conseqüentemente, apoiar a constatação do prestígio (acórdão de 26 de junho de 2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, n.º 33).

A natureza dos materiais provenientes da Internet levanta a questão da fiabilidade desses elementos de prova, uma vez que pode ser difícil estabelecer o conteúdo efetivo disponível na Internet e a data ou período de tempo em que esse conteúdo foi, de facto, disponibilizado ao público. As capturas de ecrã de um sítio Web ou de extratos de redes sociais não mostram necessariamente se a marca foi usada durante o período de tempo pertinente ou no território pertinente. Também não determinam a intensidade do alegado uso comercial, uma vez que não revelam quem viu a marca ou quando, ou fornecem informações sobre as transações conexas. As indicações relevantes que não se limitam a mostrar a presença da marca na Internet e que servem para fornecer informações sobre a sua extensão de uso e o seu nível de exposição podem ser, por exemplo, dados sobre o número de visitas ao sítio Web, mensagens de correio eletrónico recebidas através do sítio ou o volume de negócios gerado. Outras formas de comunicação ou interação com o sítio Web também podem ser úteis e os dados podem ser corroborados por provas adicionais, tais como relatórios analíticos, tráfego do sítio Web, relatórios que mostram a localização geográfica dos utilizadores, etc.

Os extratos da enciclopédia em linha Wikipedia ou de fontes semelhantes não podem ser considerados, por si só, probatórios, uma vez que o conteúdo pode ser alterado em qualquer momento e, em certos casos, por qualquer visitante, mesmo anonimamente (acórdão de 16 de outubro de 2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.)/Kipling

(fig.) et al., UE: T:2018:686, n.º 131 e a jurisprudência aí citada). A fiabilidade dessas provas deve ser avaliada no contexto das provas no seu conjunto, sendo as informações confirmadas por mais do que uma fonte geralmente consideradas mais fiáveis do que os factos derivados de referências isoladas.

### 3.2 Semelhança entre os sinais



A semelhança ou identidade entre os sinais é uma condição prévia para a aplicação tanto do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\)](#), como do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#). Consequentemente, uma constatação de dissemelhança impede tanto a aplicação do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\)](#), como do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) (24 de março de 2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, n.º 66).

Não ressalta claramente da redação destas disposições nem tão-pouco da jurisprudência que a semelhança entre as marcas em causa deva ser avaliada de forma diferente. Nestas circunstâncias, a avaliação da semelhança deve obedecer aos mesmos critérios aplicáveis no contexto do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\)](#), do [RMUE](#), e, consequentemente, ter em conta elementos de semelhança visual, fonética ou conceptual (acórdão de 24 de março de 2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, n.º 52, 54). Ver Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 2, Dupla identidade e risco de confusão, Capítulo 4, Comparação de sinais](#).

Não obstante, estas disposições **diferem quanto ao grau de semelhança requerido**. Enquanto a proteção concedida ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\)](#), do [RMUE](#) está subordinada à constatação de que o grau de semelhança entre as marcas em causa é suficientemente elevado para que exista um risco de confusão entre elas no espírito do público pertinente, a proteção concedida ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento](#) não requer a existência de um tal grau de semelhança. Consequentemente, os tipos de danos referidos no [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) podem resultar de **um menor grau de semelhança** entre as marcas em questão, desde que seja suficiente que o público pertinente estabeleça uma ligação entre essas marcas, ou seja, estabeleça uma ligação entre as mesmas. Se existir alguma semelhança, **ainda que ténue**, entre as marcas, é necessário efetuar uma apreciação global para determinar se, não obstante o baixo grau de semelhança, outros fatores pertinentes, como o prestígio ou o reconhecimento da marca anterior, servem para estabelecer uma ligação entre as marcas (acórdão de 24 de março de 2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, n.º 53, 66; 20 de novembro de 2014, [C-581/13 P](#) & [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, n.º 72).

Embora um menor grau de semelhança entre as marcas possa ser suficiente para estabelecer uma ligação e um risco de danos, este não é um fator que afeta a comparação das marcas. O objetivo da comparação é estabelecer se as marcas são ou não semelhantes e, em caso afirmativo, determinar o seu grau de semelhança. Nesta fase, não se deve discutir se o grau considerado é suficiente para que o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) seja aplicável. Este aspeto deve ser examinado mais tarde, aquando da apreciação da relação entre as marcas e o risco de danos.

Os exemplos de jurisprudência que se seguem ilustram o grau de semelhança necessário para efeitos da aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
		acórdão de 11 de dezembro de 2014, Peerstorm, <a href="#">T480/12</a> , EU:T:2014:1062
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classes 29, 30 e 32</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> A marca anterior goza de prestígio para <i>bebidas não alcoólicas</i>. Embora existam diferenças visuais claras entre as marcas, também existem elementos de semelhança visual. Cada uma das marcas tem uma «cauda» que resulta das suas primeiras letras numa assinatura floreada. Além disso, utilizam o mesmo tipo de letra, Spenserian script, que não é comumente utilizado na atualidade das empresas. Tendo em conta o grau de semelhança entre essas marcas, por muito ténue que seja, não é totalmente inconcebível que o público pertinente possa estabelecer umnexo entre as mesmas e, mesmo que não exista risco de confusão, seja levado a transferir a imagem e os valores da marca anterior para os produtos que ostentam a marca contestada (n.º 46-48, 57 e 74).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
		Acórdão de 1 de fevereiro de 2018, <a href="#">T-105/16</a> , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51

*Produtos e serviços:* Classe 34

*Território:* UE

*Apreciação:* Uma vez que o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) apenas exige que a semelhança existente seja suscetível de levar o público relevante a estabelecer uma ligação entre os sinais em causa, ou seja, estabelecer uma ligação entre os mesmos, mas não exige que essa semelhança seja suscetível de induzir o público em erro desses sinais, a proteção que esta disposição estabelece em favor de marcas que gozem de prestígio pode aplicar-se mesmo que exista um menor grau de semelhança entre os sinais em causa (n.º75).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
		Aacórdão de 16 de janeiro de 2018, <a href="#">T-398/16</a> , COFFEE ROCK (fig.)/STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

*Produtos e serviços:* Classe 43

*Território:* UE

*Apreciação:* Alega-se que a marca anterior goza de prestígio nos serviços de *café* e *cafeteria*. As marcas têm a mesma aparência geral, na medida em que são dispositivos circulares que consistem num elemento figurativo colocado no centro e numa banda larga circundante com elementos nominativos de estruturas idênticas e dois elementos figurativos brancos mais pequenos; utilizam as mesmas cores (preto e branco) e tipo de letra; partilham a palavra «café», que, apesar do seu caráter descritivo, é um fator de semelhança importante, especialmente tendo em conta a reivindicação de prestígio. Foneticamente, os sinais são semelhantes devido à presença da palavra «café» e porque o final «rocks» é foneticamente semelhante ao final «bucks», em particular devido à pronúncia pertinente do público anglófono das letras «o» e «u». Conceptualmente, o público pertinente associará ambas as marcas ao conceito de café, devido à aparência geral das marcas e à presença da palavra café em ambos (n.º 51-64).

### 3.3 Ligação entre os sinais

As violações nos termos do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), quando ocorrem, são a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca anterior e a posterior, em razão do qual o público em causa efetua uma aproximação entre essas duas marcas, isto é, estabelece uma ligação entre estas, embora não as confunda (acórdão de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 30, e a jurisprudência aí referida). Consequentemente, antes do exame de qualquer risco de danos, há que avaliar se o público pertinente **estabelecerá uma ligação entre as marcas**, isto é se a marca contestada, no contexto dos produtos e serviços contestados, evocaria a

marca anterior com prestígio. Essa ligação entre as marcas deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes e, em particular, os seguintes.


- A força do prestígio da marca anterior.
- O grau de semelhança entre as marcas conflitantes. Quanto maior a semelhança entre as marcas, maior a probabilidade de a marca mais recente evocar no espírito do público pertinente a marca anterior com prestígio (acórdão de 6 de julho de 2012, [T-60/10](#) , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, n.º 26 e, por analogia, o acórdão de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#) , Intel, EU:C:2008:655, n.º 44).
- A natureza dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior goza de prestígio e para os quais a marca mais recente pretende ser registada.
- O grau de semelhança ou a disparidade entre os produtos e serviços, e qualquer sobreposição entre o público relevante afetado por esses produtos e serviços. Os produtos ou serviços podem ser tão diferentes que a marca mais recente pode nunca evocar a marca anterior no espírito do público pertinente (acórdão de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#) , Intel, EU:C:2008:655, n.º 49). Importa, no entanto, recordar que uma das principais características do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) é o facto de conferir proteção também contra produtos e serviços diferentes.
- O grau de carácter distintivo da marca anterior com prestígio, intrínseco ou adquirido através da utilização. Quanto mais marcado for o carácter distintivo intrínseco da marca anterior, maior a probabilidade de uma marca mais recente semelhante (ou idêntica) evocar essa marca no espírito do consumidor. Por outro lado, quanto menos marcado for o carácter distintivo intrínseco da marca anterior, mais difícil poderá ser o estabelecimento da existência de uma ligação.
- A existência de um risco de confusão no espírito do público.

Esta lista não é exaustiva, sendo possível estabelecer ou excluir uma ligação entre as marcas em apreço com base em apenas parte destes critérios.

A questão de saber se o público relevante irá estabelecer uma ligação entre as marcas deve ser respondida à luz dos factos e das circunstâncias de cada caso e dos elementos de prova e argumentos apresentados pelas partes, que depois têm de ser ponderados. Mesmo uma ligeira semelhança entre os sinais (que pode não ser suficiente para concluir pela existência de risco de confusão na aceção do [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#)) exige que se aprecie se será estabelecida uma ligação entre os sinais no espírito do público relevante (acórdão de 11 de dezembro de 2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, n.º 74). Além disso, a falta de fundamentação coerente por parte do oponente não constitui motivo suficiente para rejeitar o pedido, quando os fatores pertinentes para a avaliação indicam que será estabelecida uma ligação (fatores como o grau de prestígio, a relação entre os sinais, a proximidade dos setores do mercado, uma sobreposição do público relevante).

A ligação será mais difícil de estabelecer nos casos em que os setores de mercado abrangidos pelos produtos e serviços são remotos, no sentido em que não é óbvia uma ligação entre os respetivos segmentos do público. Nessas situações, o oponente deve justificar a razão pela qual as marcas serão associadas, por referência a outra ligação entre as suas atividades e as do requerente, por exemplo, quando a marca

anterior é explorada fora do seu mercado natural, por exemplo, através de licenças ou de merchandising.

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
TWITTER		Acórdão de 16 de março de 2012, <a href="#">R_1074/2011-5</a> , Twitter (fig.) / TWITTER
Reputada por serviços das Classes 38, 42 e 45, nomeadamente <i>disponibilização de um sítio Web, na Internet, destinado a atividades de rede social</i>	Classes 14, 18 e 25	
Os produtos contestados como t-shirts, porta-chaves, relógios, bolsas, artigos de joalharia, bonés, etc., são frequentemente utilizados como artigos de «marketing» ou produtos de merchandising, ostentando marcas que identificam produtos e serviços completamente diferentes. Devido ao sólido prestígio da marca anterior, o consumidor pertinente estabelecerá inevitavelmente uma ligação mental com a mesma ao deparar-se com o facto de essa marca ser utilizada num relógio, num cachecol ou numa t-shirt (n.º 40).		

O facto de os produtos e serviços designados pelas marcas em conflito pertencerem a setores distantes não basta, por si só, para excluir a existência de uma ligação. A reputação específica da marca anterior (incluindo os aspetos qualitativos, como uma imagem particular, o estilo de vida ou as circunstâncias particulares de comercialização que estão associadas ao prestígio da marca) e o grau de semelhança entre as marcas podem permitir a transferência da imagem da marca de prestígio para o sinal impugnado, não obstante a distância entre os setores de mercado em causa.

Contudo, quando os produtos e serviços designados pelas marcas se dirigem ao público em geral, por um lado, e a um público especializado, por outro, o simples facto de membros do público especializado fazerem necessariamente parte do público em geral não é conclusivo quanto à existência de uma ligação. O facto de um público especializado estar familiarizado com a marca anterior relativa a produtos ou serviços destinados ao público em geral não basta para demonstrar que esse público especializado estabelecerá uma ligação entre as marcas em questão (acórdão de 26 de setembro de 2018, [T-62/16](#), PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, n.º 45-46).

Se a marca anterior for uma MUE, é verdade que o prestígio demonstrado no território de um único Estado-Membro pode bastar para provar o prestígio da MUE (acórdão de 6 de outubro de 2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, n.º 29-30). No entanto, tal não

equivale a conferir à MUE um prestígio **em toda** a UE (e não **na** UE) e, consequentemente, a conferir-lhe todo o âmbito de proteção em toda a UE. A ligação tem de ser avaliada com base na perceção do público real para o qual a MUE anterior foi considerada de prestígio, uma vez que só esse público, que está familiarizado com a MUE, pode eventualmente estabelecer uma ligação entre as marcas (acórdão de 3 de setembro de 2015, [C-125/14](#), Be impulsive / Impulsion, EU:C:2015:539, n.º 29, 34). Em todo o caso, se não for possível estabelecer uma ligação numa parte da UE onde a MUE anterior é conhecida por uma parte comercialmente pertinente do público relevante, não seria correto encontrar uma ligação noutra parte da UE na qual a marca anterior não é conhecida apenas, por exemplo, pelo facto de as marcas serem percebidas como mais semelhantes (por exemplo, por razões linguísticas, conduzindo à ausência de diferenças conceptuais ou a um maior grau de carácter distintivo do elemento sobreposto).


A existência de uma família de marcas também é um fator a ter em consideração para apreciar o estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma ligação entre as marcas em conflito (acórdão de 5 de julho de 2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, n.º 73).

Exemplos de casos em que foi constatada a existência de uma ligação entre os sinais

Apresentam-se a seguir exemplos de casos em que ficou estabelecido que o grau de semelhança entre os sinais (a par de outros fatores) era suficiente para permitir concluir que os consumidores iriam estabelecer uma ligação entre ambos.

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
BOTOX	BOTOLIST e BOTOCYL	Acórdão de 16 de dezembro de 2010, <a href="#">T-345/08</a> e <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confirmado pelo acórdão de 10 de maio de 2012, <a href="#">C-100/11</a> P, EU:C:2012:285
<p>Existe um baixo grau de semelhança entre os <i>produtos farmacêuticos para tratamento das rugas</i> do oponente para os quais a marca anterior goza de prestígio e os <i>cosméticos e outros cremes</i> contestados. Os restantes produtos contestados, a saber, <i>perfumes, leites para bronzear, champôs, sais de banho, etc.</i>, são diferentes. Não obstante, os produtos em causa pertencem a segmentos de mercado próximos. O público pertinente – profissionais e o público em geral – não deixaria de notar que ambas as marcas contestadas começam por «BOTO-», incluindo quase toda a marca anterior «BOTOX». «BOTO-» não só não é um prefixo corrente, nem no domínio farmacêutico nem no domínio cosmético, como não tem qualquer valor descritivo. O público pertinente estabelecerá uma ligação entre as marcas em causa (n.º 65 a 79).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
----------------	------------------	-----------------



RED BULL		Acórdão de 11 de janeiro de 2010, <a href="#">R 70/2009-1</a> , RED DOG (fig.) / RED BULL et al.
<p>O público relevante estabelecerá uma ligação entre as marcas devido ao facto de (i) as marcas apresentarem algumas características relevantes comuns, (ii) os produtos em conflito das Classes 32 e 33 serem idênticos, (iii) a marca anterior gozar de prestígio, (iv) a marca anterior ter adquirido um marcado carácter distintivo pelo uso e (v) poder existir risco de confusão (n.º 19 e 24).</p>		



Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Viagra	Viaguara	Acórdão de 25 de janeiro de 2012, <a href="#">T-332/10</a> , Viaguara, EU:T:2012:26
<p>A marca anterior goza de prestígios em relação aos <i>produtos farmacêuticos para o tratamento da disfunção erétil</i> da Classe 5, enquanto a marca contestada abrange <i>bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas</i> das Classes 32 e 33. Embora os produtos em questão sejam diferentes, é provável que se estabeleça uma ligação entre as marcas devido ao seu elevado grau de semelhança e ao forte prestígio da marca anterior (n.º 52).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	Acórdão de 6 de julho de 2012, <a href="#">T-60/10</a> , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348
<p>A marca anterior goza de prestígio em relação à produção de <i>peças de teatro</i>, enquanto a marca impugnada abrange <i>bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas e restaurantes (alimentação); restaurantes, bares, pubs e hotéis; alojamento temporário</i>. Existe uma certa proximidade entre os produtos contestados e as <i>produções de teatro</i> do oponente. É prática corrente nos teatros oferecer serviços de bar e de restauração, tanto nos intervalos dos espetáculos como durante a apresentação dos mesmos. Tendo em conta o excepcional prestígio da marca anterior e a semelhança entre as marcas, o público pertinente do Reino Unido estabelecerá uma ligação com a marca anterior quando confrontado com os produtos contestados que ostentam a marca contestada num supermercado ou num bar (n.º 60).</p>		


### Exemplos de casos em que não foi constatada a existência de qualquer ligação entre os sinais


Apresentam-se a seguir exemplos de casos em que uma apreciação global de todos os fatores pertinentes demonstrou ser improvável o estabelecimento de uma ligação entre os sinais.

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
		Acórdão de 11 de novembro de 2020, <a href="#">T-820/19</a> , Lottoland / LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, n.º 64, 66
<p>Não obstante o sólido prestígio da marca figurativa anterior e o grau de semelhança acima da média entre as marcas, a ausência de qualquer ligação entre os serviços (relativos a jogos de azar da Classe 41 da marca anterior e a serviços científicos e tecnológicos da Classe 42 da marca contestada) e a diferença entre os públicos pertinentes, um dos quais é um público especializado com elevado grau de atenção excluem a existência de uma ligação entre as marcas (n.º 13-48). 66).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
G-STAR 	e 	Acórdão de 21 de janeiro de 2010, <a href="#">T-309/08</a> , G Stor, EU:T:2010:22
<p>Visualmente, a impressão causada pelos sinais é essencialmente diferente, devido ao elemento figurativo constituído pela cabeça de um dragão que se encontra no princípio da marca objeto de pedido. Foneticamente, as marcas são muito semelhantes. Conceptualmente, o elemento «estrela» das marcas anteriores será percebido como fazendo referência a uma estrela ou a uma pessoa famosa em toda a UE. É possível que uma parte do público pertinente atribua ao elemento «stor» da marca contestada o significado da palavra dinamarquesa e sueca «stor», a saber, «grande», ou o considere uma alusão à palavra inglesa «store», que significa «loja, armazém». O mais provável, no entanto, é que a maior parte do público pertinente não atribua qualquer significado particular a esse elemento. Consequentemente, o público pertinente irá apreender as marcas em apreço como conceptualmente diferentes, na medida em que a marca anterior tem um significado claro em toda a União, enquanto a marca objeto de pedido ou tem um significado diferente para parte do público pertinente ou não tem qualquer significado. Segundo a jurisprudência constante, quando o significado de, pelo menos, um dos dois sinais em apreço é suficientemente claro e específico para ser imediatamente percebido pelo público pertinente, as diferenças conceptuais entre esses sinais podem neutralizar as semelhanças visuais e fonéticas entre eles. Por conseguinte, as diferenças visuais e conceptuais entre as marcas impedem qualquer possível ligação entre elas (n.º 25 a 36).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
----------------	------------------	-----------------

ONLY		<p>Acórdão de 7 de outubro de 2010, <a href="#">R 1556/2009-2</a>, only givenchy (fig.) / ONLY et al.</p> <p>(confirmado em 8 de dezembro de 2011, <a href="#">T586/10</a>, EU:T:2011:722)</p>
<p>Os produtos em questão são idênticos (Classe 3). Ainda que a marca anterior gozasse de prestígio, as diferenças entre as marcas, resultantes, sobretudo, da unidade conceptual criada pela combinação do elemento «only» com o elemento distintivo dominante «Givenchy», seriam suficientemente significativas para o público não estabelecer qualquer ligação entre eles (n.º 65 e 66).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
SYLVANIA		<p>Acórdão de 30 de setembro de 2016, <a href="#">T-430/15</a>, Sylvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590</p>
<p>A ausência de qualquer semelhança entre os produtos e serviços, aliada ao facto de a marca anterior não ter um forte prestígio, exclui a existência de qualquer ligação entre as marcas em causa. É pouco provável que a imagem de qualidade da marca anterior associada a <i>luzes e lâmpadas</i> possa ser transmitida para os <i>serviços alimentares ou da indústria alimentar</i> abrangidos pela marca contestada (n.º 46).</p>		

### 3.4 Risco de danos <sup>62</sup>

#### 3.4.1 Objeto da proteção

O [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) não protege o prestígio da marca anterior enquanto tal, no sentido em que não visa impedir o registo de todas as marcas idênticas ou semelhantes a uma marca com prestígio. Uma vez preenchida a condição relativa à existência de prestígio e estabelecida uma ligação, é necessário avaliar se a marca anterior seria afetada negativamente. A existência de uma ligação não é suficiente, por si só, para estabelecer a existência de uma das formas de prejuízo referidas no [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) (acórdão de 26 de setembro de 2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, n.º 96, e jurisprudência aí referida).

<sup>62</sup> Para efeitos das presentes linhas de orientação, o termo «danos» abrange os casos em que é tirado «indevidamente partido» do carácter distintivo ou do prestígio da marca», embora nesses casos não exista necessariamente um «dano» no sentido de prejuízo causado ao carácter distintivo ou prestígio da marca ou, mais genericamente, ao seu titular.

Para além de indicar a origem, uma marca também pode desempenhar outras funções que merecem proteção. Em especial, uma marca pode oferecer a garantia de que todos os produtos provenientes de uma mesma empresa possuem a mesma qualidade (função de garantia) e pode igualmente funcionar como um meio de publicidade, ao refletir o reconhecimento e o prestígio que adquiriu no mercado (função publicitária) (Acórdão de 17 de outubro de 1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359; de 11 de julho de 1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) & [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb e o./ Paranova, EU:C:1996:282; de 11 de novembro de 1997, [C-349/95](#), Ballantine, EU:C:1997:530; de 4 de novembro de 1997, [C-337/95](#), Dior, EU:C:1997:517; e de 23 de fevereiro de 1999, [C-63/97](#), BMW, EU:C:1999:82).

Consequentemente, as marcas servem não só para indicar a origem de um produto ou serviço, mas também para transmitir ao consumidor uma determinada mensagem ou imagem, que é associada ao sinal essencialmente pelo uso e, uma vez associada, faz parte do seu caráter distintivo e do seu prestígio. Na maior parte dos casos de prestígio, estas características da marca encontram-se particularmente desenvolvidas, dado que o êxito comercial de uma marca é normalmente resultado da qualidade dos produtos, da sua forte promoção ou de ambos, e, por esse motivo, ambos são especialmente valorizados pelo titular da marca. É justamente este valor acrescentado das marcas com prestígio que o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) visa proteger contra um prejuízo ou partido indevido.

Assim, a proteção conferida pelo [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) é extensiva a todos os casos em que a utilização da marca contestada seja suscetível de prejudicar a marca anterior, quer diminuindo o seu atrativo (prejuízo para o caráter distintivo), quer desvalorizando a imagem que a marca adquiriu perante o público (prejuízo para o prestígio), ou de, indevidamente, se apropriar do poder de atração ou explorar a imagem e o prestígio da marca anterior (tirando indevidamente partido do seu caráter distintivo ou do seu prestígio).

Tendo em conta, por outro lado, que um prestígio muito sólido não só é mais fácil de prejudicar como, atento o seu elevado valor, é mais tentador dele tirar partido, o Tribunal sublinhou que «quanto mais importantes forem o caráter distintivo e o renome da marca anterior, mais facilmente será admitida a existência de violação» (acórdãos de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 67, 74; e de 25 de maio de 2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, n.º 41). O mesmo se aplica em relação aos benefícios indevidos de que o requerente pode usufruir à custa da marca anterior.

### 3.4.2 Avaliação do risco de danos

Tal como referido no [ponto 3.3](#), qualquer tipo de prejuízo na aceção do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) é consequência da associação entre as marcas conflitantes no espírito do público, permitida pelas semelhanças entre as marcas, o seu caráter distintivo, o seu prestígio e outros fatores.

Quanto mais a evocação da marca anterior pela marca posterior for imediata e forte, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro da marca posterior estar a tirar —

ou vir a tirar — indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de lhe causar prejuízo (acórdãos de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 67-69; e de 18 de junho de 2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, n.º 41, 43).

Consequentemente, a avaliação do prejuízo ou do partido indevido deve basear-se numa apreciação global de todos os fatores pertinentes para o caso (em especial da semelhança entre os sinais, do prestígio da marca anterior e dos respetivos grupos de consumidores e dos mercados de cada marca), a fim de determinar se as marcas podem ser associadas de forma suscetível de causar prejuízos à marca anterior.

### 3.4.3 Formas de danos

O [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) refere as seguintes formas de danos: «tir[ar] indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou [causar-lhe] prejuízo». Consequentemente, o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) é aplicável sempre que esteja satisfeito um dos **três requisitos alternativos** a seguir enunciados, a saber, se o uso da marca contestada:

- tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior;
- causar prejuízo ao seu carácter distintivo;
- causar prejuízo ao seu prestígio.

No que respeita à primeira forma de dano, a redação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) sugere a existência de dois tipos de partido indevido, mas a jurisprudência constante trata ambos como se tratasse de uma mesma violação nos termos da [disposição supramencionada](#) (acórdão de 6 de julho de 2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, n.º 47). Por uma questão de exaustividade, ambos os aspetos da mesma violação são abordados no [ponto 3.4.3.1](#) infra.

Conforme ficou demonstrado nas Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 2, Dupla identidade e risco de confusão](#), o risco de confusão prende-se unicamente com a confusão em relação à origem comercial dos produtos e serviços. Em contrapartida, o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) protege marcas anteriores com prestígio em caso de associação ou confusão não necessariamente relacionada com a origem comercial dos produtos ou serviços. Com efeito, o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) protege o intenso esforço e investimento financeiro inerentes à criação e à promoção de uma marca até esta adquirir prestígio, protegendo essa marca contra marcas semelhantes que venham a surgir posteriormente e a tirar partido indevido do seu carácter distintivo ou do seu prestígio, ou a prejudicá-los. A terminologia usada neste domínio do direito das marcas é muito rica. Apresentamos a seguir os termos e expressões mais comumente utilizados.

Terminologia usada no artigo 8.º, n.º 5, do RMUE	Terminologia equivalente comumente usada
--	--

Partido indevido	Aproveitamento ou parasitismo, «riding on the coat-tails» (ir na esteira da marca anterior)
Prejuízo para o carácter distintivo	Diluição por ofuscamento, diluição, ofuscamento, atenuação («watering down»), enfraquecimento, diminuição
Prejuízo para o prestígio	Diluição por depreciação, depreciação, degradação

### 3.4.3.1 Tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio

#### Natureza da violação

O conceito de **partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio** é aplicável a casos em que o requerente beneficia do atrativo do direito anterior apondo nos seus produtos ou serviços um sinal que é semelhante (ou idêntico) a um sinal notoriamente conhecido no mercado, apropriando-se, dessa forma, indevidamente do poder de atração e do valor publicitário desse sinal ou explorando o seu prestígio, a sua imagem e a sua reputação. Este comportamento pode gerar situações inaceitáveis de parasitismo comercial, em que o requerente se aproveita impunemente do investimento realizado pelo oponente para promover a sua marca e construir uma reputação para a mesma para aumentar as vendas dos seus próprios produtos para valores desproporcionadamente elevados em relação à dimensão do seu investimento promocional.

É tirado partido indevido quando há transmissão da imagem da marca ou das características que esta projeta para os produtos identificados pelo sinal idêntico ou semelhante. Ao colocar-se na esteira da marca com prestígio, o requerente beneficia do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio. De igual modo, o requerente explora, sem pagar nenhuma compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem dessa marca (acórdão de 18 de junho de 2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, n.º 41, 49). Está ligado ao risco de que a imagem de prestígio da marca ou as características projetadas por esta sejam transferidas para os produtos designados pela marca cujo registo é pedido, de modo a que a sua comercialização seja facilitada por esta associação com a marca anterior de prestígio (Acórdão de 19 de junho de 2008, [T-93/06](#), Mineral Spa, EU:T:2008:215, n.º 40; de 22 de março de 2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, n.º 40; e de 30 de janeiro de 2008, [T-128/06](#), Camelo, EU:T:2008:22, n.º 46).

#### O consumidor pertinente

O conceito de «partido indevido» está mais centrado no benefício para a marca mais recente do que no prejuízo para a marca anterior: o que é proibido é a exploração da marca anterior pelo titular da marca mais recente. Consequentemente, a existência da violação que consiste em tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior deve ser apreciada **do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou serviços para que foi pedida a marca mais recente**

(acórdãos de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 35-36; de 12 de março de 2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, n.º 46-48; e de 7 de dezembro de 2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, n.º 35).

#### Avaliação do partido indevido

Para determinar se o uso de um sinal tira partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, é necessário proceder a uma **apreciação global** que tenha em conta todos os fatores pertinentes para as circunstâncias do caso (acórdão de 10 de maio de 2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, n.º 53, confirmado pelo acórdão de 12 de março de 2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; ver também os acórdãos de 23 de outubro de 2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, n.º 29, 30, 38; de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 57, 58, 66; e de 24 de março de 2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, n.º 53).

A apropriação indevida do caráter distintivo e do prestígio da marca anterior pressupõe uma **associação** entre as marcas em causa que **possibilite a transmissão do atrativo e do prestígio** da primeira para o sinal objeto de pedido. Quanto mais imediata e forte for a associação no espírito do consumidor à marca anterior com prestígio da marca contestada, maior é a probabilidade de a utilização atual ou futura da marca tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior. Uma associação deste tipo é mais provável nas seguintes circunstâncias:

1. Quando a marca anterior goza de um **sólido prestígio ou de um caráter distintivo (intrínseco) muito marcado**, porquanto, nesse caso, é mais tentador para o requerente procurar tirar partido do valor da marca e mais fácil associá-la ao sinal objeto de pedido. Estas marcas são reconhecidas em praticamente todos os contextos, precisamente graças ao seu notável caráter distintivo ou ao seu «grande» ou «sólido» prestígio, que refletem uma imagem de excelência, fiabilidade ou qualidade, ou transmitem qualquer outra mensagem positiva, suscetíveis de influenciar positivamente a escolha no consumidor em relação a produtos de outros fabricantes (acórdão de 12 de julho de 2011, [C-324/09](#), L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, n.º 44). Quanto mais marcado for o caráter distintivo da marca anterior, maior é a probabilidade de, ao deparar-se com uma marca mais recente idêntica ou semelhante, o público pertinente associar essa marca à marca anterior (acórdão de 6 de julho de 2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, n.º 27).
2. Quanto **maior a semelhança entre as marcas**, maior é a probabilidade do risco de tirar se partido indevido.
3. Quando existe uma **ligação especial** entre os produtos ou serviços que permite que sejam atribuídas aos produtos ou serviços do requerente algumas das qualidades dos do oponente. Esta situação ocorre, nomeadamente, em **mercados vizinhos**, em que se afiguraria mais natural uma «extensão de marca», como é o caso dos *produtos farmacêuticos* e *cosméticos*, que, quando ostentam a mesma marca, existe o risco de os consumidores presumirem que estes últimos possuem as propriedades curativas dos primeiros. Do mesmo modo, o Tribunal sustentou que certas bebidas (Classes 32 e 33) comercializadas como produtos que melhoram o desempenho sexual estavam ligados às propriedades dos produtos da

Classe 5 (produtos e substâncias farmacêuticos e veterinários) para os quais a marca anterior, Viagra, tinha sido registada (acórdão de 25 de janeiro de 2012, [T-332/10](#), Viaguara, EU:T:2012:26, n.º 74). Em contrapartida, não foi possível observar uma ligação deste tipo entre *serviços de cartão de crédito* e *cosméticos*, tendo-se considerado que a imagem dos primeiros não pode ser transmitida aos segundos, embora exista uma substancial sobreposição entre os utilizadores de uns e de outros.

4. Quando, dado o seu particular atrativo e prestígio, a marca anterior pode ser **explorada mesmo fora do seu mercado natural**, por exemplo, no âmbito de licenças ou de contratos de «merchandising». Neste caso, se utilizar um sinal idêntico ou semelhante à marca anterior para produtos para os quais esta já é explorada, o requerente está obviamente a tirar partido do valor que essa marca possui de facto no setor em causa (acórdão de 16 de março de 2012, [R 1074/2011-5](#), Twitter (fig.) / TWITTER).
5. Embora não seja necessário existir um **risco de confusão** entre as duas marcas para se demonstrar que a marca posterior tira indevidamente partido do prestígio da marca anterior, se esse risco for demonstrado com base em factos, tal será considerado como prova de que foi tirado partido indevido ou de que, pelo menos, existe um comprovado risco de que essa violação venha a ocorrer no futuro (acórdão de 7 de dezembro de 2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, n.º 57, 58).
6. A existência de uma **família de marcas** também pode ser um fator relevante para avaliar se é tirado partido indevido (acórdão de 5 de julho de 2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, n.º 103).

Tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio de uma marca pode ser uma decisão deliberada, nomeadamente quando existe claramente exploração e aproveitamento, por parasitismo, de uma marca com notoriedade ou uma tentativa de tirar partido do seu prestígio. Contudo, tirar partido indevido não implica necessariamente a intenção deliberada de explorar a reputação associada à marca de um terceiro.

Consequentemente, a má-fé não constitui, em si, uma condição para a aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), que apenas estipula que o partido tirado pelo requerente deve ser «indevido», no sentido em que **não deve haver qualquer justificação** para o lucro obtido pelo requerente. Não obstante, o facto de os elementos de prova demonstrarem que o requerente está inquestionavelmente a agir de má-fé constitui uma forte indicação de partido indevido. A existência de má-fé pode ser deduzida na sequência de vários fatores, como, por exemplo, uma tentativa óbvia, por parte do requerente, de imitar o mais rigorosamente possível um sinal anterior com marcado caráter distintivo ou a ausência de uma razão aparente para este ter escolhido para os seus produtos uma marca com um determinado sinal. Além disso, os casos de uso efetivo da marca objeto de pedido (mesmo fora da UE) podem servir de base a uma inferência lógica relacionada com o uso comercial provável da marca objeto de pedido na UE, a fim de determinar se existe um risco de partido indevido (acórdão de 7 de dezembro de 2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, n.º 88).

Por último, o conceito de partido indevido, na aceção do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), não está relacionado com o **prejuízo** causado à marca com prestígio. Consequentemente, o partido tirado por um terceiro do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca pode ser indevido mesmo que o uso do sinal idêntico ou semelhante não prejudique o carácter distintivo ou o prestígio da marca, ou, em termos mais gerais, o seu titular. O oponente não tem, pois, de demonstrar que o benefício do requerente prejudica os seus interesses económicos ou a imagem da sua marca (ao contrário do que acontece com a depreciação, ver infra); aliás, na maior parte dos casos, o facto de o carácter distintivo/prestígio do sinal ser «tomado de empréstimo» afeta, principalmente, os concorrentes do requerente, ou seja, os operadores dos mercados idênticos/semelhantes/vizinhos, que são colocados numa situação de desvantagem competitiva. Todavia, não pode ser completamente excluída a possibilidade de os interesses do oponente serem igualmente lesados, nomeadamente no caso de o uso do sinal objeto de pedido poder afetar eventuais contratos de «merchandising» do oponente ou dificultar os seus planos de penetração num novo segmento de mercado.

Processos relativos ao partido indevido

*Risco de partido indevido estabelecido*

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
INTEL	INTELMARK	Acórdão de 26 de junho de 2008, <a href="#">C-252/07</a> , EU:C:2008:370
<p>Nas suas conclusões no processo <i>Intel</i>, a advogada-geral E. Sharpston referiu-se a tirar partido indevido nos seguintes termos: «Os conceitos de partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca devem, pelo contrário, ser entendidos no sentido de que incluem “casos nos quais existe claramente exploração e aproveitamento, por parasitismo, de uma marca com notoriedade ou tentativa de tirar partido do seu prestígio”. Assim, por exemplo, a Rolls Royce tem legitimidade para impedir que um produtor de uísque se sirva do prestígio da marca Rolls Royce com o objetivo de promover a sua marca. Não é evidente a existência de uma verdadeira diferença entre tirar partido do carácter distintivo de uma marca e tirar partido do seu prestígio; no entanto, dado que no caso dos autos essa distinção não é essencial, referir-me-ei aos dois casos como «aproveitamento» («free-riding») (n.º 33).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
CITIBANK et al.		Acórdão de 16 de abril de 2008, <a href="#">T-181/05</a> , EU:T:2008:112

«[...] o renome na União Europeia da marca CITIBANK no setor dos serviços bancários não é contestado. A este respeito, este renome está associado às características do setor bancário, ou seja, a solvabilidade, a probidade e o apoio financeiro aos clientes privados e comerciais nas suas atividades profissionais e de investimento.

[...] existe uma relação evidente [...] entre os serviços de despachantes de alfândega e os serviços financeiros oferecidos por bancos como as recorrentes, na medida em que os clientes que exercem atividades no âmbito do comércio internacional e da importação e exportação de mercadorias utilizam igualmente os serviços financeiros e bancários que essas transações requerem. Daqui resulta que existe uma probabilidade de que esses clientes conheçam o banco das recorrentes tendo em conta o seu renome importante a nível internacional.

Nestas condições, o Tribunal considera que existe uma grande probabilidade de que o uso da marca pedida CITI pelos despachantes de alfândega e, conseqüentemente, para atividades de mandatário financeiro na gestão de valores em dinheiro e de bens imóveis de clientes, conduza a um parasitismo, ou seja, beneficie indevidamente do renome consolidado da marca semelhante CITIBANK e dos investimentos significativos realizados pelas recorrentes para alcançar esse renome. Este uso da marca pedida CITI poderia igualmente dar lugar à ideia de que a interveniente está associada ou faz parte das recorrentes e, conseqüentemente, poderia facilitar a comercialização dos serviços visados pela marca pedida. Dado que as recorrentes são titulares de várias marcas que incluem o elemento "citi", esse risco é além disso agravado» (n.ºs 81 a 83).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Spa	Mineral Spa	Acórdão de 19 de junho de 2008, <a href="#">T-93/06</a> , EU:T:2008:215

A marca «MINERAL SPA» (para *sabonetes, artigos de perfumaria, óleos essenciais, produtos para o tratamento do corpo e cuidados de beleza, produtos para o cabelo e dentífricos* da classe 3) poderia tirar partido indevido da marca anterior SPA e da mensagem por esta transmitida, na medida em que os produtos abrangidos pelo pedido contestado seriam percebidos pelo público pertinente como fontes de saúde, beleza e pureza. A questão não está em saber se os dentífricos e os perfumes contêm água mineral, mas sim se o público pode pensar que os produtos em causa são produzidos à base de água mineral ou que esta entra na sua composição (n.ºs 43 e 44).


Marca anterior	N.º do processo
L'Oréal et al.	Acórdão de 12 de julho de 2011, <a href="#">C-324/09</a> , EU:C:2011:474

Segundo a L'Oréal et al., os réus produziam e importavam perfumes que tinham um aroma semelhante ao das fragrâncias da L'Oréal, mas que vendiam a um preço consideravelmente mais baixo, em embalagens que evocavam as das marcas da L'Oréal. As listas de comparação utilizadas pelos réus apresentam os perfumes comercializados como uma imitação ou uma réplica de produtos que ostentam uma marca com prestígio. Nos termos da Diretiva 84/450/CEE do Conselho, a publicidade comparativa que apresenta os produtos do anunciante como uma imitação de um produto que ostenta uma marca não é compatível com as regras da concorrência leal, sendo, portanto, ilegal. Consequentemente, qualquer benefício que o anunciante obtenha através desse tipo de publicidade terá sido obtido com recurso a concorrência desleal, pelo que deve ser considerado partido indevidamente tirado do prestígio dessa marca.

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Nasdaq		Acórdão de 10 de maio de 2007, <a href="#">T-47/06</a> , EU:T:2007:131

«Os serviços financeiros e de cotação em bolsa prestados pelo interveniente sob a marca NASDAQ e, consequentemente, a própria marca NASDAQ transmitem incontestavelmente uma imagem de modernidade [a ligação entre os sinais] que poderia ser transferida para o equipamento desportivo e, sobretudo, para os materiais compósitos de alta tecnologia que seriam comercializados pelo requerente sob a marca objeto de pedido, facto que o requerente parece reconhecer implicitamente ao afirmar que a palavra “nasdaq” é descritiva das suas principais atividades.

Consequentemente, face a estes elementos, e tendo em conta a semelhança entre as marcas em apreço, o grande prestígio e o marcado carácter distintivo da marca NASDAQ, há que concluir que o interveniente estabeleceu, prima facie, a existência de um risco futuro, que não é hipotético, de o requerente tirar partido indevido, mediante o uso da marca objeto de pedido, do prestígio da marca NASDAQ. Consequentemente, não é necessário anular a decisão contestada quanto a este ponto» (n.ºs 60 e 61).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
	Royal Shakespeare	Acórdão de 6 de julho de 2012, <a href="#">T-60/10</a> , EU:T:2012:348

Existe uma certa proximidade e alguma ligação entre *serviços de espetáculo* e *cerveja*, até mesmo alguma semelhança, devido ao seu carácter complementar. O público do Reino Unido poderia estabelecer uma ligação com a Royal Shakespeare Company (RSC) sempre que visse uma cerveja da marca contestada, ROYAL SHAKESPEARE, num supermercado ou num bar. Os produtos e serviços da marca contestada iriam beneficiar do poder de atração, da reputação e do prestígio da marca anterior, chamando a atenção dos consumidores devido à associação que estes estabeleceriam com a RSC e obtendo assim uma vantagem comercial em relação aos produtos dos seus concorrentes. A vantagem económica consistiria na exploração dos esforços envidados pela RSC para consolidar o prestígio e a imagem da marca anterior, sem pagar qualquer compensação para o efeito, o que corresponde a tirar partido indevido da marca (n.º 61).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Viagra	Viaguara	Acórdão de 25 de janeiro de 2012, <a href="#">T-332/10</a> , EU:T:2012:26

Embora reconhecendo que a função essencial de uma marca consiste em indicar a origem dos produtos ou serviços, o Tribunal Geral sustentou que uma marca também poderia servir para transmitir outras mensagens, relativas a qualidades ou características específicas dos produtos ou serviços por ela abrangidos, ou as imagens e as sensações projetadas pela própria marca, tais como luxo, estilo de vida, exclusividade, aventura ou juventude. Neste sentido, uma marca possuía um valor económico intrínseco, autónomo e distinto do dos produtos ou serviços para os quais foi registada (n.º 57).

O risco de tirar indevidamente partido compreende casos de parasitismo ou exploração manifesta de uma marca com prestígio, nomeadamente o risco de transferir a imagem da marca com prestígio ou as características por ela projetadas para os produtos abrangidos pela marca objeto de pedido, facilitando, assim, a comercialização desses produtos através da associação com a marca anterior com prestígio (n.º 59).

O Tribunal concluiu que, ainda que as bebidas abrangidas pela marca objeto do pedido não proporcionassem, na realidade, o mesmo benefício que o «extraordinariamente notório» produto farmacêutico para o tratamento da disfunção erétil, o que era importante era que o consumidor, por força da transferência de associações positivas projetadas pela imagem da marca anterior, estaria inclinado a adquirir tais bebidas na expectativa de encontrar qualidades semelhantes, como um aumento da libido (n.ºs 52 e 67).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
----------------	------------------	-----------------

<p>EMILIO PUCCI</p> 		<p>27 de setembro de 2012,  <a href="#">T-373/09</a>, Emidio Tucci,                  EU:T:2012:500                  (Acórdão de 18 de junho de                  2009, <a href="#">R 770/2008-2</a> &amp;  <a href="#">R 826/2008-2</a>, EMIDIO TUCCI                  (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))</p>
---	---	---

Embora os produtos cosméticos do requerente sejam diferentes dos artigos de vestuário do oponente, ambos se inscrevem na gama de produtos que são frequentemente vendidos como artigos de luxo sob marcas famosas de estilistas e fabricantes reputados. Atento o facto de a marca anterior ser notoriamente conhecida e de os contextos comerciais em que os produtos são promovidos serem relativamente próximos, a Câmara de Recurso concluiu que os consumidores de artigos de vestuário de luxo estabeleceriam uma ligação entre a marca pedida pelo requerente para produtos como sabões, perfumaria, óleos essenciais e loções para os cabelos da classe 3 e a famosa marca «EMILIO PUCCI», associação que, para o requerente, teria um benefício comercial (Câmara de Recurso, n.º129).


Com efeito, a Câmara concluiu que existia um comprovado risco de o requerente explorar o prestígio da marca do oponente em benefício próprio. O uso da marca objeto de pedido associada aos produtos e serviços supramencionados evoca quase de certeza no espírito dos consumidores pertinentes a marca muito semelhante e notoriamente conhecida do oponente. O requerente fica assim associado à aura de luxo que envolve a marca «EMILIO PUCCI». É provável que muitos consumidores pensem que existe uma ligação direta entre os produtos do requerente, por um lado, e a famosa casa de moda italiana, por outro, eventualmente sob a forma de um contrato de licença. O requerente pode tirar partido indevido do facto de o público conhecer bem a marca «EMILIO PUCCI» para introduzir no mercado a sua própria marca — muito semelhante — sem correr grandes riscos ou sem incorrer nos custos inerentes à introdução no mercado de uma marca completamente desconhecida (Câmara de Recurso, n.º 130).

O Tribunal Geral confirmou a decisão da Câmara de Recurso.

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
<p>McDONALD'S et al.</p>		<p>Acórdão de 10 de outubro de                  2019, <a href="#">T-428/18</a>, mc dreams                  hotels Träumen zum kleinen                  Preis! (fig.)/McDONALD'S et al.,                  EU:T:2019:738</p>

O prefixo «mc» da família de marcas do oponente adquiriu um elevado grau de carácter distintivo pelo seu uso no mercado da restauração rápida. Dada a natureza excepcional do prestígio da marca anterior, o nível médio de atenção do público relevante, a existência de um grau de semelhança entre as marcas e o grau significativo de semelhança entre os serviços, bem como a existência de uma família de marcas cuja estrutura é reproduzida, pelo menos em parte, pela marca requerida, o público relevante estabelecerá um nexo entre as marcas, apesar de o oponente não oferecesse qualquer forma de serviços de alojamento ou de hotelaria. O público relevante associaria a marca objeto do pedido à imagem de fiabilidade, eficiência e serviços de baixo custo e, por esse motivo, escolhê-la-ia em vez dos serviços prestados pelos seus concorrentes. Por conseguinte, a marca objeto do pedido colocaria-se na esteira da marca anterior para beneficiar do poder de atração, da reputação e do prestígio dessa marca. A vantagem económica consistiria, para o requerente, na exploração dos esforços envidados pelo oponente para consolidar o prestígio e a imagem da marca anterior, sem pagar qualquer compensação para o efeito (n.º 71, 85, 90 e 98).

*Risco de partido indevido excluído*

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
	BEPOST	Acórdão de 20 de fevereiro de 2018, <a href="#">T-118/16</a> , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86
Devido às diferenças significativas entre as marcas e ao fraco carácter distintivo do elemento comum «post», o público relevante não estabelecerá qualquer ligação entre a marca requerida e a marca nominativa nacional anterior POST, uma vez que o termo «post», no contexto da marca requerida, é suscetível de ser entendido como uma mera referência a serviços postais (n.º 115).		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Vips	Vips	Acórdão de 22 de março de 2007, <a href="#">T-215/03</a> , EU:T:2007:93
A marca anterior «Vips» é conhecida como marca de restaurantes, em especial de cadeias de restauração rápida. Não está, contudo, provado que goze de particular prestígio. O termo «Vips» é um termo laudatório que é amplamente usado nessa aceção, pelo que não pode ser «diluído». Não ficou esclarecido de que forma a venda de produtos de software sob a marca «Vips» pode tirar partido de uma eventual associação da marca a uma cadeia de restauração rápida. Consequentemente, o Tribunal exclui o risco de que o uso da marca objeto do pedido tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior.		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Spa	Spa-Finders	Acórdão de 25 de maio de 2005, <a href="#">T-67/04</a> , EU:T:2005:179
<p>«Spa» é uma marca prestigiada de <i>água mineral</i> no Benelux. A marca contestada, «Spa-Finders», abrange <i>publicações, catálogos, revistas, boletins informativos e serviços de agência de viagens</i>. O Tribunal Geral declarou não existir qualquer ligação danosa entre os sinais. O sinal «Spa» designa igualmente a cidade de Spa e o circuito automóvel situado nas suas imediações. Não há quaisquer provas de ter sido tirado partido indevido ou de qualquer tipo de exploração da fama da marca anterior. O termo «Spa» na marca objeto de pedido apenas aponta para o tipo de publicações em causa.</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
TDK	<b>TDK-EPC</b>	Acórdão de 19 de dezembro de 2014, <a href="#">R_2090/2013-2</a> , TDK / TDK-ECP (fig.) et al.
<p>A marca anterior «TDK» goza de prestígio na União Europeia para «cassetes áudio e vídeo». O oponente alegou que a construção é uma área comercial específica em que o uso da marca «TDK» poderia prejudicar o prestígio de uma empresa do tipo e natureza da sua. A Câmara de Recurso concluiu que este argumento, que se afigura uma combinação de alegações de prejuízo para o prestígio e de prejuízo para o caráter distintivo da marca anterior, nada mais é do que uma mera declaração, que não é corroborada por elementos que demonstrem <i>prima facie</i> um comprovado risco de alteração do comportamento económico ou de uma diminuição do poder de atração da marca.</p>		

### 3.4.3.2 Prejuízo para o caráter distintivo

#### Natureza da violação

Existe prejuízo para o caráter distintivo de uma marca anterior de prestígio (igualmente designado pelos termos «diluição», «diminuição» ou «ofuscamento») quando a aptidão dessa marca para identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada e usada como sendo proveniente do titular da referida marca estiver enfraquecida devido ao facto de o uso de uma marca posterior semelhante gerar uma dispersão da identidade da marca anterior de prestígio, tornando-a menos distintiva ou menos especial (acórdão de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 29).

O [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) estipula que o titular de uma marca com prestígio pode opor-se a qualquer pedido de registo de marcas da UE que, injustificadamente, cause prejuízo ao **caráter distintivo** das marcas anteriores com prestígio. O objeto de proteção é, pois, claramente, o **caráter distintivo** da marca anterior com prestígio. Conforme ficou demonstrado nas Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 2](#),

[Dupla identidade e risco de confusão, Capítulo 5, Carácter distintivo da marca anterior](#), o «carácter distintivo» está relacionado com a maior ou menor aptidão de uma marca para identificar os produtos ou serviços para que foi registada como provenientes de uma determinada empresa. Consequentemente, o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) protege marcas com prestígio contra uma redução da sua qualidade distintiva por uma marca semelhante posterior, mesmo que essa marca identifique produtos ou serviços não semelhantes.

Embora, na sua redacção anterior, o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) apenas fizesse referência a conflitos entre produtos e serviços não semelhantes, nos seus acórdãos de 9 de janeiro de 2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9; e de 23 de outubro de 2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, o Tribunal sustentou que este artigo é igualmente aplicável a produtos e serviços semelhantes ou idênticos.

Consequentemente, a proteção concedida ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) parte do pressuposto de que o uso incontrolado de uma marca com prestígio por terceiros, mesmo para produtos não semelhantes, pode acabar por reduzir o carácter distintivo ou aquilo que torna única essa marca. Por exemplo, se a marca «Rolls Royce» fosse usada em restaurantes, calças, doces, esferográficas, vassouras, etc., o seu carácter distintivo acabaria por se dispersar e a marca perderia grande parte do fascínio que exerce sobre o público — mesmo em relação aos automóveis que lhe granjearam o seu prestígio. Em consequência, a aptidão da marca «Rolls Royce» para identificar os produtos e serviços para os quais foi registada e é utilizada pelo seu titular ficaria enfraquecida, na medida em que os consumidores dos produtos para os quais esta prestigiada marca está protegida e graças aos quais adquiriu o seu prestígio teriam mais dificuldade em estabelecer uma associação **imediate** entre a marca e o titular que construiu o seu prestígio, uma vez que, para esses consumidores, a marca passaria a ter várias ou muitas «outras» associações em vez da única associação que tivera até então.

#### Consumidores pertinentes

O prejuízo para o carácter distintivo da marca anterior com prestígio deve ser apreciado do ponto de vista do consumidor médio dos produtos e serviços **para que a marca foi registada**, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (acórdão de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 35).

#### Avaliação do prejuízo para o carácter distintivo

Há prejuízo para o carácter distintivo da marca anterior com prestígio quando o uso de uma marca semelhante posterior reduz a qualidade distintiva dessa marca. Contudo, para se determinar a ocorrência desse prejuízo não basta que a marca anterior goze de prestígio e seja idêntica ou semelhante à marca objeto de pedido — esta abordagem implicaria uma constatação automática e indiscriminada de risco de diluição relativamente a todas as marcas semelhantes a marcas com prestígio, sem que fosse necessário provar a existência de prejuízo.

No acórdão *Intel*, o Tribunal sustentou que o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho (a disposição equivalente ao [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#)) deve ser interpretado no sentido de que a prova de que o uso da marca

posterior causa ou é suscetível de causar prejuízo ao caráter distintivo da marca anterior pressupõe que sejam demonstrados uma «alteração do comportamento económico» do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está registada ou um comprovado risco de que essa alteração venha a concretizar-se no futuro.

O Tribunal clarificou o conceito de «alteração do comportamento económico do consumidor médio» no seu acórdão de 14 de novembro de 2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. tendo referido que se trata de uma condição objetiva autónoma, que não pode ser deduzida unicamente de elementos subjetivos, como a perceção dos consumidores quanto à dispersão da imagem e da identidade da marca com prestígio. O facto de estes notarem a presença de um novo sinal semelhante que é suscetível de prejudicar a aptidão da marca anterior para identificar os produtos para os quais foi registada como sendo provenientes do titular da referida marca não é suficiente, por si só, para demonstrar a existência de um prejuízo ou de um risco de prejuízo causado ao caráter distintivo da marca com prestígio (n.º 35 a 40).

O Tribunal propugna um «padrão de prova mais elevado» para apurar a existência de diluição. Há duas condições **autónomas** que devem ser comprovadas pelo oponente e fundamentadas pelo Instituto.

- Dispersão da imagem e da identidade da marca com prestígio no espírito do público pertinente (**condição subjetiva**).
- Uma alteração do comportamento económico deste público (**condição objetiva**).

Embora não necessite de apresentar provas de prejuízo **real**, o oponente tem de convencer o Instituto, mediante a produção de provas, de que existe um comprovado risco — que não é meramente hipotético — de prejuízo futuro. Para o efeito, pode apresentar provas que demonstrem o risco de prejuízo na sequência de deduções lógicas baseadas numa análise das probabilidades (e não em meras suposições) e tomando em conta as práticas correntes no setor comercial relevante, bem como todas as outras circunstâncias do caso concreto (acórdão de 16 de abril de 2008, [T-181/05](#), *Citi*, EU:T:2008:112, n.º 78, tal como citado em 22 de maio de 2012, [T-570/10](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:T:2012:250, n.º 52; confirmado em 14 de novembro de 2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, n.º 42-43).

#### Primeiro uso

O prejuízo para o caráter distintivo de uma marca caracteriza-se por ter um «efeito de avalanche», ou seja, o primeiro uso de uma marca semelhante num mercado diferente não pode, por si só, diluir a identidade ou o caráter único da marca com prestígio, mas, com o tempo, tal acabará por acontecer, na medida em que o primeiro uso pode desencadear novas utilizações por parte de outros operadores, num processo que conduzirá à diluição do caráter distintivo da marca ou que, pelo menos, lhe causará prejuízo.

O Tribunal de Justiça sustentou que o primeiro uso de uma marca posterior idêntica ou semelhante **poderá** bastar, **se for o caso**, para causar um prejuízo efetivo e atual ao

carácter distintivo da marca anterior ou para criar um risco comprovado de que esse prejuízo venha a concretizar-se no futuro (acórdão de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 75). Num processo de oposição intentado perante o Instituto, não é necessário que o sinal contestado tenha sido alguma vez usado. A este propósito, o Instituto tem em conta que o futuro uso do sinal contestado, mesmo que seja a primeira, pode desencadear novas utilizações por parte de outros operadores, em circunstâncias específicas que devem ser indicadas pelo oponente, conduzindo, assim, à diluição por ofuscamento. Conforme já se viu, a redação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) não descarta esta situação, prevendo que o uso injustificado da marca para a qual foi pedido o registo «**cause ... prejuízo**» ao ... carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior.

No entanto, conforme já se referiu, incumbe ao oponente demonstrar que o uso efetivo ou futuro da marca prejudica ou pode vir a prejudicar o carácter distintivo da marca anterior com prestígio.

#### Carácter distintivo intrínseco da marca anterior

O Tribunal sustentou que «quanto mais a marca anterior apresente um carácter único, mais o uso de uma marca posterior idêntica ou semelhante poderá prejudicar o seu carácter distintivo» (acórdãos de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 74; e de 28 de outubro de 2010, [T-131/09](#), Botumax, EU:T:2010:458). Com efeito, a marca anterior deve possuir um carácter exclusivo, no sentido em que deve ser associada pelos consumidores a uma única origem, dado que só neste caso se pode considerar a existência de risco de prejuízo para o seu carácter distintivo. Se o mesmo sinal, ou uma variação deste, já estiver a ser usado para uma série de produtos diferentes, não pode ser estabelecida uma ligação imediata com nenhum dos produtos que identifica, pelo que há pouca ou nenhuma margem para maior diluição.

Assim, «[...] o risco de diluição parece, em princípio, menos elevado se a marca anterior consistir num termo que, atendendo a um significado que lhe é próprio, está bastante difundido e é frequentemente usado, independentemente da marca anterior composta pelo termo em questão. Nesse caso, a inclusão desse termo na marca pedida tem menos probabilidade de conduzir a uma diluição da marca anterior (acórdão de 22 de março de 2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, n.º 38).

Assim, se a marca for sugestiva de uma característica comum a uma vasta gama de produtos, é mais provável que os consumidores a associem à característica específica do produto que a marca evoca do que a outra marca.



No seu acórdão de 25 de maio de 2005, [T67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, o Tribunal Geral confirmou a conclusão de que a utilização da marca «Spa-Finders» para *publicações* e serviços de *agência de viagens* não iria ofuscar o carácter distintivo nem afetar negativamente o prestígio da marca «Spa» de *água mineral*: O termo «spa» pode ser utilizado num contexto diferente do das marcas, sendo «frequentemente utilizado para designar, por exemplo, a cidade belga de Spa e o circuito automóvel belga de Spa-Francorchamps ou, de maneira geral, os espaços

dedicados à hidroterapia, como banhos turcos ou saunas, [pelo que] o risco de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca SPA é limitado» (n.º 44).

Assim, se demonstrar que o sinal anterior ou o elemento que está na base da semelhança entre as marcas é comum e já é usado por diferentes empresas em diversos setores do mercado, o requerente pode refutar a existência de um risco de diluição do carácter distintivo da marca anterior, na medida em que é difícil aceitar que, não tendo um carácter propriamente único, o atrativo da marca anterior se possa diluir.

Processos relativos a diluição por ofuscamento

*Processo em que a diluição ficou estabelecida*



Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
		<a href="#">R 69/2013-4</a>
Reputado para produtos do tabaco	Alimentos das classes 29, 30 e 32	
<p>Em primeiro lugar, tendo em conta a semelhança muito elevada entre as marcas conflituantes e o grande prestígio da marca anterior, existe o risco de o público ser levado a acreditar que os produtos alimentares CAMEL são provenientes do oponente, ou que a marca é usada com o consentimento deste. Além disso, a aptidão da prestigiada marca CAMEL para suscitar uma associação imediata com a atividade do oponente diminuirá com o uso da marca contestada. O uso de uma marca extremamente semelhante para produtos alimentares causaria prejuízo ao carácter distintivo da prestigiada marca CAMEL de produtos do tabaco, tornando esta marca comum, o que corresponde, no essencial, a uma diminuição do poder de atração da marca. Esta situação resultaria numa dispersão da identidade e do impacto sobre o espírito do público da marca anterior. A marca anterior, usada para suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais está registada, deixaria de desempenhar esta função. Consequentemente, existe uma clara probabilidade de danos à função publicitária da marca anterior enquanto veículo de construção e conservação da fidelidade à marca, e o valor económico da marca anterior com prestígio diminuirá, a médio ou a longo prazo, em consequência do uso da marca contestada, no sentido de que os consumidores dos produtos para os quais a marca com prestígio está protegida e pelos quais é conhecida terão mais dificuldade em associá-la imediatamente à empresa que construiu esse prestígio; este facto deve ser considerado uma alteração do seu comportamento económico (n.º41).</p>		

*Processos em que a diluição foi excluída*

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Vips	Vips	
Reputado para uma <i>cadeia de restauração rápida</i> da classe 42	<i>Programação de computadores destinados aos serviços hoteleiros</i> da classe 42	<a href="#">T-215/03</a>
<p>«Antes de mais, no que se refere ao prejuízo que o uso injustificado da marca pedida poderá implicar para o carácter distintivo da marca anterior, este prejuízo pode verificar-se quando a marca anterior já não conseguir suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e é usada (acórdão <i>SPA-FINDERS</i>, já referido no n.º 34 supra, n.º 43). Este risco visa assim a “diluição” ou a “diminuição gradual” da marca anterior através da dispersão da sua identidade e do seu impacto no espírito do público (conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo <i>Adidas-Salomon and Adidas-Benelux</i>, já referido no n.º 36 supra, n.º 37)» (n.º 37).</p> <p>«Em primeiro lugar, no que concerne ao risco de o uso da marca pedida poder prejudicar o carácter distintivo da marca anterior, por outras palavras, o risco de “diluição” e de “diminuição gradual” desta marca, tal como explicitado nos n.ºs 37 e 38 supra, importa notar que o termo “VIPS” é a forma que reveste no plural, em inglês, a sigla VIP (em inglês, “Very Important Person”, isto é, “Pessoa muito importante”), que é de ampla e frequente uso quer no plano internacional quer no plano nacional para designar pessoas célebres. Nestas circunstâncias, o risco de se causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior através do uso da marca pedida afigura-se limitado» (n.º 62).</p> <p>«Este mesmo risco afigura-se tanto menos provável no caso vertente quanto a marca pedida visa serviços de “programação de computadores destinados aos serviços hoteleiros, restauração (refeições), cafés-restaurantes”, que são destinados a um público especial e, necessariamente, mais restrito, a saber, os proprietários dos referidos estabelecimentos. Tal tem como resultado que a marca pedida, sendo admitida ao registo, será provavelmente conhecida, pelo seu uso, apenas de um público relativamente restrito, o que diminui seguramente o risco de diluição ou de diminuição gradual da marca anterior através da dispersão da sua identidade e do seu impacto no espírito do público» (n.º 63).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Spa	Spa-Finders	
Reputado para <i>águas minerais</i> da classe 32	<i>Publicações impressas, incluindo catálogos, revistas e boletins informativos</i> da classe 16 e <i>serviços de agência de viagens</i> da classe 39	<a href="#">T-67/04</a>

«No caso em apreço, o Tribunal observa que a recorrente não apresentou nenhum elemento que permita concluir pela existência de um risco de prejuízo causado ao caráter distintivo da marca SPA pelo uso da marca SPA-FINDERS. Com efeito, a recorrente insiste na alegada ligação imediata que o público estabelecerá entre a marca SPA e a marca SPA-FINDERS. Deduz desta ligação a existência de uma violação ao caráter distintivo. Ora, como a recorrente admitiu na audiência, a existência dessa ligação não é suficiente para demonstrar o risco de violação do caráter distintivo. O Tribunal refere, por outro lado, que, sendo o termo “spa” frequentemente usado para designar, por exemplo, a cidade belga de Spa e o circuito automóvel belga de Spa-Francorchamps ou, de maneira geral, os espaços dedicados à hidroterapia, como banhos turcos ou saunas, o risco de prejuízo causado ao caráter distintivo da marca SPA é limitado» (n.º 44).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
		<a href="#">C-383/12 P</a>
Reputado para máquinas-ferramentas da classe 7	<i>Máquinas para processamento profissional e industrial de madeira e de desperdícios vegetais; cortadores e picadores de madeira da classe 7</i>	
<p>Neste processo, o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral, afirmando que não é possível demonstrar o prejuízo ou o risco de prejuízo para o caráter distintivo das marcas anteriores sem fazer prova de uma «alteração do comportamento económico do consumidor médio» (n.º 36). Embora a dispersão da imagem e da identidade da marca com prestígio no espírito do público seja uma condição subjetiva, a alteração do comportamento económico deste público é objetiva. Não pode ser deduzida do simples facto de estes notarem a presença de um novo sinal semelhante que é suscetível de prejudicar a aptidão da marca anterior para identificar os produtos para os quais foi registada como sendo provenientes do titular da referida marca (n.º 37 e 39). O Tribunal Geral deveria ter examinado se tinha ocorrido, ou se era suscetível de ocorrer, uma alteração real do comportamento económico, com base numa «análise das probabilidades e tomando em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, bem como qualquer outra circunstância do caso concreto» (n.º 43). Uma vez que não o fez, o Tribunal Geral violou o <a href="#">artigo 8.º, n.º 5, do RMUE</a>.</p>		

### 3.4.3.3 Prejuízo para o prestígio

#### Natureza da violação

A última forma de dano abrangida pelo [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) consiste em lesar a marca anterior prejudicando o seu prestígio. Pode ser considerado mais grave do que o ofuscamento, na medida em que a marca não só fica enfraquecida como degradada pela ligação que o público estabelece com a marca posterior. O prejuízo para o prestígio da marca, também referido com frequência como «diluição por depreciação» ou simplesmente «depreciação», ocorre quando existe o risco de o uso injustificado da marca contestada desvalorizar a imagem ou o prestígio que uma marca reputada adquiriu perante o público.

O prestígio da marca anterior pode ser desvirtuado ou prejudicado desta forma, ao ser reproduzida num contexto obscuro, degradante ou inadequado, ou ainda num contexto que, apesar de não ser intrinsecamente desagradável, não é compatível com a imagem que a marca anterior adquiriu aos olhos do público graças aos esforços de promoção do seu titular. O risco deste prejuízo pode advir, nomeadamente, do facto de os produtos ou serviços oferecidos pelo terceiro possuírem uma característica ou uma qualidade suscetíveis de exercer uma influência negativa na imagem da marca (acórdão de 18 de junho de 2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, n.º 40). Por exemplo, se um terceiro utilizasse uma marca de gin reputada para identificar detergente líquido, esse uso repercutir-se-ia negativamente na marca de prestígio, tornando-a menos atrativa.

Em suma, ocorre depreciação quando é estabelecida uma associação entre a marca anterior com prestígio — quer a nível dos sinais, quer a nível dos produtos — que é ultrajante para o prestígio dessa marca.

#### Consumidores pertinentes

A exemplo do que acontece com a diluição por ofuscamento, o prejuízo para o prestígio da marca anterior deve ser apreciado do ponto de vista do consumidor médio dos produtos e serviços para que a marca foi registada, que é normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (acórdãos de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, n.º 35; e de 7 de dezembro de 2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, n.º 35).

#### Avaliação da depreciação

Para determinar se existe prejuízo para o prestígio de uma marca anterior, a existência de uma ligação entre as marcas no espírito do consumidor não é suficiente nem decisiva. Embora essa ligação seja indispensável, **é igualmente necessário** que, quando associados à marca com prestígio, os sinais ou os produtos/serviços abrangidos pela marca mais recente produzam um impacto negativo ou prejudicial.

Por exemplo, se uma marca que o público associa a uma imagem de saúde, dinamismo e juventude for usada para *produtos de tabaco*, a conotação negativa destes últimos contrasta fortemente com a imagem da marca anterior (ver outros exemplos mais abaixo). Para que haja depreciação, é, pois, necessário que os


produtos ou serviços visados pela marca contestada apresentem características ou qualidades potencialmente prejudiciais ao prestígio da marca anterior (acórdão de 22 de março de 2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, n.º 67).

Muitas vezes, os oponentes argumentam que os produtos ou serviços do requerente são de qualidade inferior ou que não estão em condições de controlar a qualidade desses produtos ou serviços. O Instituto não pode aceitar este tipo de argumentação, per se, como meio de demonstrar prejuízo. No âmbito dos processos intentados perante o Instituto, não está prevista a avaliação da qualidade dos produtos e serviços, o que, para além de ser um exercício altamente subjetivo, não seria viável nos casos em que os produtos e serviços não são idênticos ou nas situações em que o sinal contestado ainda não está a ser usado.

Consequentemente, na avaliação do risco de o uso da marca contestada prejudicar o prestígio da marca anterior, o Instituto apenas pode ter em conta os produtos e serviços indicados na especificação de cada marca. Nestas circunstâncias, para efeitos de exame pelo Instituto, os efeitos negativos do uso do sinal contestado em associação com os produtos e serviços para que foi pedido devem resultar da natureza e das características normais dos produtos em causa de um modo geral e não da sua qualidade em casos especiais. Esta abordagem não deixa o oponente sem proteção, uma vez que, em qualquer circunstância, quando uma marca mais recente é usada para produtos ou serviços de má qualidade de uma forma que evoque no espírito dos consumidores uma marca anterior de prestígio, tal equivale, em regra, a tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou a prejudicar o seu caráter distintivo.

Processos relativos a diluição por depreciação

*Processos em que a depreciação ficou estabelecida*

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
KAPPA 	KAPPA	Acórdão de 12 de março de 2012, <a href="#">R_297/2011-5</a> , KAPPA / KAPPA et al.
Reputado para <i>vestuário e calçado desportivo</i>	<i>Produtos do tabaco, cigarros, charutos, entre outros</i>	
O pedido contestado foi apresentado para tabaco e produtos conexos da classe 34. O tabagismo é universalmente considerado um hábito extremamente nocivo para a saúde. Por este motivo, existe o risco de o uso do sinal «KAPPA» para tabaco e produtos conexos ocasionar associações mentais negativas com as marcas anteriores do demandado ou associações incompatíveis com a imagem de um estilo de vida saudável ligada a estas marcas ou prejudiciais para essa imagem (n.º 38).		

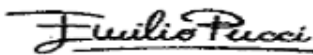

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
		<p>Acórdão de 22 de julho de 2010, <a href="#">R 417/2008-1</a>, SPACE NK (fig.)/SPA, LES THERMES DE SPA et al.</p>
<p>Reputado para <i>águas minerais</i></p>	<p><i>Preparações e substâncias para limpar, desengordurar e polir; «pot pourri»; incenso; paus de incenso; fragrâncias para o ambiente e artigos para perfumar o ambiente</i></p>	
<p>As impressões agradáveis normalmente transmitidas pela água mineral não se combinam harmoniosamente com detergentes e preparações para limpar. O uso de marcas com a palavra «SPA» para produtos com conotações tão diferentes é suscetível de prejudicar ou depreciar o carácter distintivo da marca anterior (n.º 101).</p> <p>«A associação entre água mineral e incenso ou «pot pourri» não é uma associação agradável para a maior parte dos consumidores. Consequentemente, existe o risco de o uso, para identificar fragrâncias e incensos, de uma marca que contém uma palavra (SPA), que para os consumidores belgas está estreitamente associada à água de consumo engarrafada, prejudicar o poder de atração e de sugestão de que a marca, de acordo com as provas apresentadas, desfruta atualmente» (n.º 103).</p>		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
		<p>Acórdão de 06 de outubro de 2011, <a href="#">R 2124/2010-1</a>, LN (fig.)/LV (fig.) et al.</p>
<p>Reputado para produtos das classes 18 e 25</p>	<p><i>Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino, entre outros.</i></p>	

O oponente demonstrou que a prestigiada imagem da sua marca está associada ao método tradicional de fabrico dos seus delicados produtos em couro, que são feitos à mão por mestres artesãos que trabalham exclusivamente com matérias-primas da mais alta qualidade. É esta imagem de luxo, sofisticação e exclusividade, aliada à excecional qualidade dos produtos, que o oponente sempre procurou transmitir ao público, conforme o demonstrou com os elementos de prova apresentados. Esta imagem é de todo incompatível com os produtos de natureza marcadamente industrial e tecnológica, como contadores de energia elétrica, microscópios científicos, baterias, caixas registadoras para supermercados, extintores de incêndio e outros instrumentos, para os quais o requerente pretende utilizar a sua marca (n.º 28).


O uso de uma marca que evoca a do oponente e identifica produtos caracterizados, na perceção do público, por uma significativa componente tecnológica (enquanto um artigo delicado em couro raramente é associado a tecnologia) ou por serem de origem industrial (enquanto os artigos delicados em couro são tradicionalmente associados à atividade artesanal) seria prejudicial para a imagem da marca do oponente, por este promovida e consolidada cuidadosamente ao longo de décadas (n.º29).

O uso de uma marca que é praticamente idêntica a uma marca anterior que para o público é sinónimo de artigos delicados em couro de excelente qualidade para instrumentos técnicos ou elétricos de todos os tipos não deixará de reduzir o poder de atração da primeira, ou seja, o seu prestígio perante o público que a conhece e a valoriza (n.º30).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
<p>EMILIO PUCCI</p> 		
<p>Reputado para vestuário e calçado feminino</p>	<p>Classe 3: <i>preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; (produtos abrasivos) sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos.</i></p> <p>Classe 21: <i>Material de limpeza e palha-de-aço</i></p>	<p>27 de setembro de 2012, <a href="#">T-373/09</a>, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (<a href="#">R 770/2008-2</a> &amp; <a href="#">R 826/2008-2</a>)</p>

Nas suas decisões de 18 de junho de 2009 em [R 770/2008-2](#) & [R 826/2008-2](#), a Câmara de Recurso afirmou que pode existir risco de prejuízo para o prestígio de uma marca anterior quando os produtos e serviços abrangidos pela marca objeto de pedido possuem uma característica ou uma qualidade suscetível de exercer uma influência negativa na imagem de prestígio de uma marca anterior, em razão da identidade ou semelhança entre a marca objeto de pedido e a marca anterior com prestígio. O Tribunal Geral confirmou a conclusão da Câmara de Recurso, acrescentando que, devido à grande semelhança entre os sinais em causa, ao marcado caráter distintivo da marca italiana e ao seu prestígio no mercado italiano, se pode concluir que existe uma ligação entre os sinais conflituantes, ligação que é suscetível de prejudicar a imagem de exclusividade, luxo e alta qualidade da marca italiana e, conseqüentemente, o seu prestígio (n.º 68).

*Processos em que a depreciação foi excluída*

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
 <p>SEVE TROPHY</p>		Acórdão de 17 de dezembro de 2010, <a href="#">T-192/09</a> , Seve Trophy, EU:T:2010:553
Reputado para <i>organização de competições desportivas</i>	Classe 9	
O Tribunal sublinhou que o oponente não tinha demonstrado a existência de qualquer risco de prejuízo para o prestígio das marcas anteriores, porquanto não tinha indicado de que modo o uso da marca contestada para os produtos contestados diminuiria o atrativo destas marcas. Mais concretamente, o oponente não alegou que os produtos contestados possuíam uma característica ou qualidade suscetível de influenciar negativamente a imagem das marcas anteriores (n.º 68).		

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Spa	Spa-Finders	Acórdão de 25 de maio de 2005, <a href="#">T-67/04</a> , Spa-Finders, EU:T:2005:179
Reputado para <i>águas minerais</i> da classe 32	<i>Publicações impressas, incluindo catálogos, revistas e boletins informativos</i> da classe 16 e serviços de <i>agência de viagens</i> da classe 39	


«Ora, no caso em apreço, as marcas SPA e SPA-FINDERS designam produtos muito diferentes que consistem, por um lado, em águas minerais, e, por outro, em publicações e em serviços de agência de viagens. O Tribunal considera que é, assim, pouco provável que os produtos e serviços abrangidos pela marca SPA-FINDERS, mesmo que se revelem ser de qualidade inferior, diminuam a força de atração da marca SPA» (n.º 49).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
Vips	Vips	
Reputado para uma <i>cadeia de restauração rápida</i> da classe 42	<i>Programação de computadores destinados aos serviços hoteleiros</i> da classe 42	<a href="#">T-215/03</a>

O Tribunal salientou que «se determinadas marcas de cadeias de restauração rápida gozam de uma notoriedade incontestável, as mesmas não projetam, em princípio e na falta de elementos probatórios em sentido contrário, a imagem de um prestígio particular ou de uma qualidade elevada, sendo o setor da restauração rápida associado a maior parte das vezes a outras qualidades, como a rapidez ou a disponibilidade e, em certo grau, a juventude, dado que muitos jovens frequentam este tipo de estabelecimentos» (n.º57)

O Tribunal acrescentou que «os serviços visados pela marca pedida não apresentam nenhuma característica ou qualidade suscetível de demonstrar a probabilidade de que seja causado um prejuízo deste tipo à marca anterior. A recorrente não invocou, nem a fortiori provou, nenhuma característica ou qualidade desta natureza. A mera existência de umnexo entre os serviços designados pelas marcas contestadas não é nem suficiente nem determinante. É certo que a existência desse nexoreforça a probabilidade de que o público, confrontado com a marca pedida, pense também na marca anterior. Contudo, tal circunstância não é, só por si, suficiente para diminuir a força de atração da marca anterior. Tal resultado só pode ocorrer quando se demonstre que os serviços visados pela marca pedida apresentam características ou qualidades potencialmente prejudiciais ao prestígio da marca anterior. Ora, tal prova não foi apresentada no caso concreto» (n.º 67).

Marca anterior	Marca contestada	N.º do processo
----------------	------------------	-----------------

WATERFORD		Acórdão de 23 de novembro de 2010, <a href="#">R 240/2004-22</a> ,
Reputado para produtos de cristal, incluindo objetos de vidro da classe 21	<i>Bebidas alcoólicas, nomeadamente vinhos, produzidos na região de Stellenbosch, África do Sul da classe 33</i>	WATERFORD STELLENBOSCH (fig.)/WATERFORD
<p>«No presente caso, por um lado, não é possível atribuir, desde logo, qualquer imagem específica à marca com prestígio nem identificar qualquer prova <i>prima facie</i> da sua depreciação. Por outro lado, o oponente limitou-se a alegar que “o uso e o registo da marca [contestada] tirará indevidamente partido da marca do oponente», sem apresentar provas concludentes ou provas <i>prima facie</i>, ainda que sob a forma de meras deduções lógicas, de tal depreciação. Pelo contrário, a Câmara de Recurso considera que não existe antagonismo entre a natureza ou o modo de utilização dos objetos de vidro e do vinho por força do qual a utilização do sinal impugnado pudesse depreciar a imagem da marca anterior. (n.º 91).</p>		

#### 3.4.4 Prova do risco de danos

Tal como referido no [ponto 3.4.1](#), qualquer risco de prejuízo para a marca anterior com prestígio deve ser demonstrado separadamente. Nos processos de oposição, **o prejuízo ou o partido indevido podem ser apenas potenciais**, conforme ressalta da redação condicional do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), que exige que a utilização injustificado da marca para a qual foi pedido o registo «tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe **cause** prejuízo».

Contudo, o facto de o prejuízo ou partido indevido poderem ser apenas potenciais não significa que a mera possibilidade da sua concretização seja suficiente para justificar a aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#). O risco de prejuízo ou partido indevido deve ser comprovado, no sentido em que deve ser previsível — e não meramente hipotético — no curso normal dos acontecimentos. Assim, não basta demonstrar que o prejuízo ou o partido indevido não podem, de um modo geral, ser excluídos ou que são apenas remotamente possíveis. O titular da marca anterior deve apresentar **provas pertinentes de que existe um risco futuro — que não é hipotético** — de partido indevido ou de prejuízo (acórdão de 6 de julho de 2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, n.º 53). A existência desse risco pode ser estabelecida, nomeadamente, na sequência de deduções lógicas baseadas numa análise das probabilidades e tomando em conta as práticas correntes no setor comercial relevante, bem como qualquer outra circunstância do caso concreto (acórdãos de 10 de maio de 2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, n.º 54, confirmado em recurso a 12 de março de 2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; de 16 de abril de 2008, [T-181/05](#), Citi,

EU:T:2008:112, n.º 78; e de 14 de novembro de 2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, n.º 42-43).

Por norma, alegações genéricas (como as que se limitam a citar as disposições pertinentes do RMUE) de prejuízo ou partido indevido não são suficientes, por si só, para provar a existência de um potencial prejuízo ou partido indevido: o oponente deve apresentar provas e/ou avançar argumentos suficientemente sólidos para demonstrar exatamente de que forma poderão ocorrer os danos alegados, tendo em conta as duas marcas, os produtos e serviços em causa e todos os factos pertinentes. Assim, o oponente não pode limitar-se a alegar que o prejuízo ou partido indevido seriam consequências inevitáveis e automáticas da utilização do sinal objeto de pedido, devido ao forte prestígio da marca anterior, uma vez que, caso contrário, as marcas com prestígio usufruiriam de proteção total contra sinais idênticos ou semelhantes para praticamente qualquer tipo de produto. Tal seria claramente incompatível com a letra e com o espírito do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), porquanto, dessa forma, o prestígio passaria a ser o único requisito e já não um entre os vários requisitos.

Em qualquer caso, o limiar preciso da prova do risco de prejuízos será determinado caso a caso. Por exemplo, sempre que haja uma reivindicação de partido indevido, não se pode excluir que, se a marca tiver um elevado prestígio e existir um nexo de causalidade comprovado, o risco de prejuízos poderá ser mais facilmente estabelecido.

### 3.5 Uso injustificado

A última condição para a aplicação do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#) é a de que o uso do sinal objeto de pedido deve ser injustificado.

Todavia, verificando-se que não existe nenhuma das três formas de dano, não pode ser recusado o registo e o uso da marca pedida, sendo irrelevante, nesse caso, a existência ou não de motivos justificativos para o seu uso (acórdãos de 22 de março de 2007, [T-215/03](#), *Vips*, EU:T:2007:93, n.º 60; e de 7 de julho de 2010, [T-124/09](#), *Carlo Roncato*, EU:T:2010:290, n.º 51).

A existência de um motivo que justifique o uso da marca pedida pode ser um argumento usado pelo requerente em sua **defesa**. Assim, **incumbe ao requerente demonstrar que tem uma justificação para utilizar a marca objeto de pedido**, em aplicação da regra geral segundo a qual «é a quem alega que incumbe a prova», que traduz a antiga regra *ei qui affirmat incumbit probatio* (acórdão de 1 de março de 2004, [R 145/2003-2](#), *T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC*, n.º 23). A jurisprudência estabelece claramente que, quando o titular da marca anterior tiver demonstrado que existe violação efetiva e presente da sua marca ou um comprovado risco de essa violação vir a ocorrer, incumbe ao titular da marca posterior demonstrar que existe uma justificação para o uso da sua marca (acórdãos de 6 de julho de 2012, [T-60/10](#), *Royal Shakespeare*, EU:T:2012:348, n.º 67; e de 27 de novembro de 2008, [C-252/07](#), *Intel*, EU:C:2008:655, n.º 39).

Se os elementos de prova não fornecerem uma justificação aparente para o uso da marca contestada pelo requerente, deve **presumir-se**, em regra, que o uso é injustificado (acórdãos de 29 de março de 2012, [T-369/10](#), Beatle, EU:T:2012:177, n.º 76 e jurisprudência nele referida; e de 14 de maio de 2013, [C-294/12 P](#), Beatle, EU:C:2013:300, que julga improcedente o recurso). No entanto, o requerente tem a possibilidade de ilidir essa presunção, demonstrando que tem uma justificação legítima para utilizar a marca.

Tal pode acontecer, por exemplo, se o requerente demonstrar que já estava a utilizar o sinal para produtos diferentes no território pertinente antes de o oponente ter pedido o registo da sua marca ou de esta ter adquirido prestígio, sobretudo se esta coexistência não tiver afetado, de forma alguma, o carácter distintivo e o prestígio da marca anterior.

Interpretando o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104/CEE (cujo teor legislativo é essencialmente idêntico ao do [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#)), o Tribunal de Justiça considerou que o titular de uma marca de prestígio pode ser obrigado, por força de um «justo motivo» na aceção desta disposição, a tolerar o uso, por um terceiro, de um sinal semelhante a essa marca para um produto idêntico àquele para o qual a referida marca foi registada, desde que se verifique que esse sinal foi usado antes do depósito da mesma marca e que o uso feito relativamente ao produto idêntico foi feita de boa-fé (acórdão de 6 de fevereiro de 2014, [C-65/12](#), Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, n.º 60). O Tribunal enumerou outros fatores específicos a ter em conta na apreciação da existência de justo motivo fundado em uso anterior.

A jurisprudência a seguir referida mostra que pode considerar-se que existe justificação quando o requerente demonstra que não é razoável pedir-lhe que não utilize a marca (por exemplo, porque usa o sinal de uma forma genérica para indicar o tipo de produtos e serviços, quer através de termos genéricos, quer através de elementos figurativos genéricos) ou quando este detém qualquer direito específico de uso da marca para os produtos e serviços em causa (e faz prova de que um acordo de coexistência pertinente o autoriza a utilizar o sinal).

Não é suficiente para justificar o uso o facto de (a) o sinal se revelar particularmente adequado para identificar os produtos para que é usado, (b) o requerente já ter usado o mesmo sinal para os mesmos produtos ou produtos semelhantes no território pertinente da União Europeia e/ou fora desse território, ou (c) o requerente invocar um direito decorrente de um pedido em relação ao qual o pedido de marca do oponente tem precedência (por ex., acórdãos de 23 de novembro de 2010, [R 240/2004-2](#), WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; e de 15 de junho de 2009, [R 1142/2005-2](#), (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). O simples uso do sinal não é suficiente — é necessário apresentar uma razão válida que justifique esse uso.

### 3.5.1 Exemplos de processos relativos a justificação do uso

#### 3.5.1.1 Processos em que a justificação do uso foi aceite

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 2 de junho de 2010, <a href="#">R 1000/2009-1</a> , GigaFlex/FLEX (fig.) et al., n.º 72	A Câmara de Recurso confirmou que o requerente tinha uma justificação, na aceção do <a href="#">artigo 8.º, n.º 5, do RMUE</a> , para inserir o termo «FLEX» na marca objeto de pedido, tendo sustentado que ninguém tem o monopólio deste termo, ou seja, que ninguém detém direitos exclusivos sobre o mesmo, que, ademais, é uma abreviatura adequada, em muitas línguas da União, para referir a flexibilidade das camas e dos colchões.
Acórdão de 30 de julho de 2007, <a href="#">R 1244/2006-1</a> , MARTINI FRATELLI (fig.)/MARTINI	O requerente tinha duas boas razões para utilizar a designação «MARTINI» na marca objeto de pedido: (i) «MARTINI» é o apelido do fundador da empresa do requerente e (ii) a existência de um acordo de coexistência desde 1990.
Decisão de 20 de abril de 2007, <a href="#">R 710/2006-2</a> , SPA et al. / CAL SPAS	O requerente tinha justificação para utilizar o termo «SPAS», dado que se trata de uma das utilizações genéricas do termo «spa», conforme determinado no acórdão de 19 de junho de 2008, <a href="#">T-93/06</a> , Mineral Spa, EU:T:2008:215.
Acórdão de 25 de agosto de 2011, <a href="#">B 1 708 398</a> , Posten AB c. Česká pošta s.p.	Foi sustentado que o requerente tinha justificação para utilizar o elemento figurativo de uma corneta postal, dado que este elemento é, desde há muito, amplamente usado como símbolo histórico dos serviços postais (foram apresentados elementos de prova de registos de marcas e da Internet que demonstram que 29 países europeus utilizam a corneta postal como símbolo dos respetivos serviços de correio).

3.5.1.2 Processos em que a justificação do uso não foi aceite

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 6 de julho de 2012, <a href="#">T-60/10</a>, Royal Shakespeare</p>	<p>Para estabelecer a existência de justificação, não é a utilização per se da marca impugnada que é necessária, mas um motivo que justifique essa utilização. Neste caso, o requerente alegou ter «demonstrado de que forma e para que produto a marca contestada tinha sido usada no passado», mas, mesmo admitindo que esse aspeto era relevante, não forneceu qualquer indicação ou explicação adicional. Nestas circunstâncias, o requerente não tinha justificado a utilização da marca.</p>
<p>Acórdão de 25 de março de 2009, <a href="#">T-21/07</a>, Spaline, EU:T:2009:80</p>	<p>Não existia justificação, na medida em que não havia ficado demonstrado que o termo «spa» fosse tão necessário para a comercialização dos produtos cosméticos que não fosse legítimo solicitar ao requerente que não utilizasse a marca objeto de pedido. O argumento segundo o qual o termo «spa» tinha um carácter descritivo e genérico para produtos cosméticos foi refutado, porquanto esse carácter não é extensivo aos produtos cosméticos, mas apenas a uma das suas utilizações ou finalidades.</p>
<p>Acórdão de 16 de abril de 2008, <a href="#">T-181/05</a>, Citi</p>	<p>O Tribunal Geral sustentou que o uso da marca Citi em apenas um Estado-Membro (Espanha) não poderia constituir justificação válida, na medida em que, por um lado, o âmbito da proteção geográfica da marca espanhola não correspondia ao território coberto pela marca pedida e, por outro, a validade jurídica do registo da marca espanhola era contestada nos tribunais nacionais. Pelas mesmas razões, foi considerado que o facto de a interveniente ser titular do nome de domínio «citi.es» era irrelevante.</p>

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 10 de maio de 2007, <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq; confirmado em 12 de março de 2009, <a href="#">C-320/07 P</a>, Nasdaq</p>	<p>O Tribunal sustentou que o único argumento avançado na Câmara de Recurso para justificar o uso (a saber, que o termo «Nasdaq» havia sido escolhido por ser um acrónimo de «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») não era convincente, tendo observado que, por norma, os acrónimos não incluem as preposições.</p>
<p>Acórdão de 23 de novembro de 2010, <a href="#">R 240/2004-22</a>, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.)/WATERFORD</p>	<p>Contrariando os argumentos do requerente segundo os quais o uso era justificado devido ao facto de «WATERFORD» ser, alegadamente, um termo muito comum em nomes e marcas, a Câmara de Recurso sustentou que o requerente não havia apresentado qualquer prova que demonstrasse a coexistência das marcas WATERFORD no mercado, nem qualquer elemento que permitisse deduzir que o grande público do Reino Unido, que era o público pertinente, considerava Waterford uma designação geográfica corrente.</p> <p>Na medida em que estes argumentos desempenham um papel significativo na avaliação do carácter exclusivo de um sinal para determinar se existe a ligação necessária entre os sinais em causa no espírito do público pertinente, a Câmara de Recurso sustentou que, não obstante, depois de o carácter exclusivo ter sido estabelecido, os argumentos em causa não servem como justificação.</p> <p>A Câmara de Recurso lembrou ainda que não é suficiente para justificar o uso o facto de (a) o sinal se revelar particularmente adequado para identificar os produtos para que é usado, (b) o requerente já ter usado o mesmo sinal para os mesmos produtos ou produtos semelhantes no território pertinente da União Europeia e/ou fora desse território, ou (c) o requerente invocar um direito decorrente de um pedido em relação ao qual o pedido de marca do oponente tem precedência.</p>

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 22 de janeiro de 2015, <a href="#">T-322/13</a> , KENZO	O facto de o nome próprio do requerente ser Kenzo não é suficiente, para efeitos do <a href="#">artigo 8.º, n.º 5, do RMUE</a> , para justificar o uso da marca objeto do pedido.
Acórdão de 6 de outubro de 2006, <a href="#">R 428/2005-2</a> , TISSOT/TISSOT	A alegação do requerente (não apoiada por quaisquer elementos de prova) segundo a qual o sinal «TISSOT» deriva do nome de uma empresa associada à empresa do requerente desde o início da década de 1970, mesmo que provada, não constituiria, por si só, justificação para a utilização, na aceção do <a href="#">artigo 8.º, n.º 5, do RMUE</a> . As pessoas que possuem um apelido que coincide com uma marca famosa não devem partir do princípio de que têm o direito de o utilizar numa atividade comercial de forma suscetível de tirar indevidamente partido do prestígio granjeado pela outra marca graças aos esforços do seu titular.
Acórdão de 18 de agosto de 2005, <a href="#">R 1062/2000-4</a> , GRAMMY/GRAMMY	O argumento de que GRAMMY é uma abreviatura fácil e que possui uma sonoridade agradável do apelido da sua família (Grammatikopoulos) foi insuficiente para estabelecer a existência de justificação.

Processo n.º	Comentário
<p>Decisão de 15 de junho de 2009, <a href="#">R 1142/2005-2</a>, MARIE CLAIRE (fig.)/MARIE CLAIRE et al.</p>	<p>Na aceção do <a href="#">artigo 8.º, n.º 5, do RMUE</a>, justificação significa que, não obstante o prejuízo causado ao caráter distintivo ou ao prestígio da marca anterior ou o partido indevido destes extraído, o registo e o uso, pelo requerente, da marca para os produtos para os quais foi pedida pode ser explicada, caso não seja razoável solicitar ao requerente que não utilize a marca contestada ou este tenha um direito específico de uso da marca para os produtos em causa que tenha precedência sobre a marca anterior invocada no processo de oposição. Além disso, não é suficiente para justificar o uso o facto de (a) o sinal se revelar particularmente adequado para identificar os produtos para que é usado, (b) o requerente já ter usado o mesmo sinal para os mesmos produtos ou produtos semelhantes no território pertinente da União Europeia e/ou fora desse território, ou (c) o requerente invocar uma marca cuja data de pedido é anterior à data do pedido da marca do oponente (decisão de 25 de abril de 2001, <a href="#">R 283/1999-3</a>, HOLLYWOOD).</p> <p>No que respeita à tolerância do titular da marca anterior, a Câmara de Recurso sustentou que essa tolerância dizia unicamente respeito a revistas, e não a produtos mais próximos do seu segmento de mercado (ou seja, têxteis). A Câmara salientou ainda que a jurisprudência nacional demonstrava que, apesar de existir proteção para cada uma das partes dentro do seu ramo de atividade, é recusada extensão quando esta se aproxima da área de atividade da outra parte e pode violar os seus direitos.</p> <p>À luz destes fatores, a Câmara de Recurso determinou que a coexistência não constitui justificação que permita o registo de uma MUE.</p>

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 26 de setembro de 2012, <a href="#">T-301/09</a>, Citigate, n.º 116, 125 and 126</p>	<p>No que respeita ao argumento do requerente segundo o qual existe justificação para o uso da marca objeto de pedido (Citigate), por este já ter usado uma série de marcas que contêm ou consistem no termo «Citigate» para os produtos e serviços para os quais o registo é pedido, o Tribunal afirmou o seguinte: importa notar que a documentação produzida pelo requerente apenas demonstra que existem várias empresas cuja designação comercial contém o termo «Citigate» e uma série de nomes de domínios que contêm o mesmo termo. Estas provas não são suficientes para estabelecer a existência de justificação, uma vez que não demonstram o uso efetivo da marca «Citigate».</p> <p>No que respeita ao argumento do requerente de que se justifica o seu uso da marca pedida porque os <b>intervenientes consentiram o uso</b> do sinal «Citigate» para os produtos e serviços abrangidos pelo pedido de registo, o Tribunal afirmou que <b>não pode ser excluída a possibilidade de, em determinados casos, a coexistência de marcas anteriores no mercado reduzir o risco de estabelecimento de uma ligação entre duas marcas, na aceção do <a href="#">artigo 8.º, n.º 5, do RMUE</a>.</b></p> <p>No caso em apreço, a coexistência não foi provada.</p>

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 1 de março 2018, <a href="#">T-629/16</a>, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (outro) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, n.º 192, 207-212</p>	<p>O requerente argumentou que as marcas em causa coexistiram, com a tolerância do oponente, durante várias décadas. No entanto, para constituir justificação, a utilização da marca objeto do pedido deve preencher uma série de condições.</p> <p>O argumento do requerente não pode proceder se a marca contestada não tiver sido utilizada: i) em todo o território pertinente, ii) de forma pacífica e iii) de boa-fé.</p> <p>No caso em apreço, a utilização do slogan «two stripes are enough» revela que a utilização da marca contestada já deu origem a, pelo menos, uma tentativa de tirar partido do prestígio da marca anterior. Por conseguinte, não se pode considerar que a utilização da marca contestada tenha sido sempre de boa-fé.</p>