

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

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

Parte C

Oposição

Secção 7

Prova de utilização

Índice

1 Introdução.....	1357
1.1 Função da prova de uso.....	1357
1.2 Enquadramento legislativo.....	1357
2 Princípios gerais e nível de prova.....	1360
2.1 Princípios gerais.....	1360
2.2 Nível de prova.....	1361
3 Local de uso.....	1363
3.1 Uso no mercado «interno».....	1363
3.2 MUE: uso na União Europeia.....	1364
3.3 Marcas nacionais: utilização no Estado-Membro pertinente.....	1365
3.4 Utilização para efeitos de importação e exportação.....	1366
4 Período de uso.....	1367
4.1 Oposições apresentadas em ou depois de 23/03/2016.....	1367
4.2 Oposições apresentadas antes de 23/3/2016.....	1368
5 Extensão do uso.....	1368
5.1 Critérios.....	1368
5.2 Exemplos de uso insuficiente.....	1371
5.3 Exemplos de uso suficiente.....	1375
6 Natureza do uso.....	1378
6.1 Uso como marca.....	1379
6.1.1 Uso de uma marca em conformidade com a sua função.....	1379
6.1.1.1 Uso de marcas individuais.....	1379
6.1.1.2 Uso de marcas coletivas e marcas de certificação.....	1381
6.1.2 Uso na prática comercial.....	1382
6.1.2.1 Uso público versus uso interno.....	1382
6.1.2.2 Atividade comercial versus atividade promocional.....	1383
6.1.2.3 Uso em relação a produtos.....	1384
6.1.2.4 Uso em relação a serviços.....	1385
6.1.2.5 Uso em publicidade.....	1386
6.1.2.6 Uso na Internet.....	1388
6.2 Uso da marca tal como registada ou de uma variação da mesma.....	1391

6.2.1	Uso na forma registada – uso simultâneo de marcas independentes.....	1392
6.2.2	Uso sob uma forma diferente da registada.....	1396
6.2.2.1	Adições.....	1397
6.2.2.2	Omissões.....	1407
6.2.3	Alteração de outras características.....	1417
6.3	Utilização em relação aos produtos e serviços registados.....	1420
6.3.1	Comparação entre os produtos/serviços usados e a especificação de produtos/serviços.....	1421
6.3.2	Importância da classificação.....	1423
6.3.3	Uso e registo para indicações gerais dos «títulos de classes».....	1424
6.3.4	Uso de subcategorias de produtos/serviços e de produtos/serviços semelhantes.....	1424
6.3.4.1	Marca anterior registada para uma categoria de produtos/serviços ampla.....	1425
6.3.4.2	Marca anterior registada para uma categoria de produtos/serviços precisa.....	1427
6.3.4.3	Exemplos.....	1427
6.3.5	Uso da marca relativamente a peças sobressalentes, serviços pós-venda e mercado em segunda mão dos produtos registados.....	1433
6.3.6	Uso para a venda dos produtos do próprio fabricante.....	1434
7	Uso pelo titular ou em seu nome.....	1436
7.1	Uso pelo titular.....	1436
7.2	Uso por terceiros autorizados.....	1436
7.3	Uso de marcas coletivas e de certificação por utilizadores autorizados.....	1437
8	Irrelevância da utilização ilegal.....	1437
9	Justificação de desuso.....	1437
9.1	Riscos para a empresa.....	1438
9.2	Intervenção dos poderes públicos ou dos tribunais.....	1438
9.3	Registos defensivos.....	1440
9.4	<i>Força maior</i>	1441
9.5	Consequências da justificação da não utilização.....	1441
10	Decisão.....	1441
10.1	Competência do Instituto.....	1441
10.2	Necessidade de apreciar a prova de utilização.....	1442
10.3	Apreciação global dos elementos de prova apresentados.....	1443
10.4	Tratamento de informações confidenciais.....	1443

10.5 Exemplos.....	1444
10.5.1 Utilização séria admitida.....	1445
10.5.2 Utilização séria não admitida.....	1450

Obsoleto

1 Introdução

1.1 Função da prova de uso

A legislação da União Europeia em matéria de marcas estabelece que o titular de uma marca registada tem a obrigação **de utilizar** seriamente essa marca. O titular deve utilizar seriamente a marca num prazo de cinco anos a contar do registo ([artigo 18.º, n.º 1, do RMUE](#)). Contudo, o titular beneficia de um «período de carência» de 5 anos após o registo, durante o qual não pode ser obrigado a demonstrar a utilização da marca para valer-se desta – incluindo em processos de oposição intentados perante o Instituto. Durante o período de carência, o registo formal é suficiente para assegurar a cabal proteção da marca. Uma vez decorrido este período, o titular pode ter de **provar a utilização genuína** da marca anterior.

O facto de se exigir que as marcas anteriores sejam utilizadas seriamente tem por objetivo limitar o número de marcas registadas e protegidas e, em consequência, o número de conflitos entre marcas (acórdão de 12 de março de 2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, n.º 38).

No que respeita ao requisito de prova de utilização em processos de oposição intentados perante o Instituto, importa não esquecer que o [artigo 47.º, n.º 2 e 3, do RMUE](#), não visa avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão-pouco reservar a proteção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes (acórdãos de 8 de julho de 2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, n.º 32; e de 8 de julho de 2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, n.º 38).

O Instituto não investiga oficiosamente (*ex officio*) se a marca anterior foi ou não utilizada. Esta diligência apenas tem lugar quando o requerente de MUE solicita expressamente uma prova de utilização. Com efeito, esse pedido, se satisfizer todos os requisitos legais, desencadeia as consequências processuais e substantivas previstas no RMUE, no RDMUE e no RERMUE.

1.2 Enquadramento legislativo

O enquadramento legislativo consiste nas disposições do RMUE, do RDMUE, do RERMUE e da Diretiva (UE) 2015/2436 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas ⁽⁷⁰⁾ ([a Diretiva](#)), tal como transpostas para o direito nacional dos Estados-Membros.

[Artigo 18.º do RMUE](#)

⁷⁰ [Diretiva \(UE\) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.](#)

O [artigo 18.º do RMUE](#) estabelece o requisito substantivo de base relativo à obrigação de uso das marcas registadas:

Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver usado seriamente a marca da UE na União Europeia, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se esse uso tiver sido suspenso por um período ininterrupto de cinco anos, a marca da UE está sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem o seu desuso.

O [artigo 18.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#) indica que a utilização da marca da UE sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada considera-se «utilização». O que precede é aplicável independentemente de a marca na forma usada estar também registada em nome do titular. O [artigo 18.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#) indica que a aposição da marca da UE nos produtos ou na embalagem dos produtos na União considera-se igualmente «utilização», mesmo que apenas para efeitos de exportação.

Nos termos do [artigo 18.º, n.º 2, do RMUE](#), a utilização da MUE com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular.

[Artigo 47.º, n.º 2 e 3, do RMUE](#)

As consequências da falta de utilização em processos de oposição são objeto do [artigo 47.º, n.º 2 e 3, do RMUE](#).

A pedido do requerente, o titular de uma marca da UE anterior que tenha apresentado oposição deve provar que, nos cinco anos anteriores à data de depósito ou à data de prioridade do pedido de marca da UE, a marca da UE anterior foi objeto de um uso comprovado na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, uso esse que serve de base à oposição, ou que existem motivos justificados para o seu desuso, desde que, nessa data, a marca da UE anterior estivesse registada há pelo menos cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição é rejeitada. Se a marca da UE anterior tiver sido usada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

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

Além disso, decorre da redação do [artigo 47.º, n.º 2 e 3, do RMUE](#) que a prova de utilização apenas pode ser requerida se o direito anterior for uma **MUE** ou outra **marca** com efeitos na UE ou num Estado-Membro da UE, tal como definida [no artigo 8.º, n.º 2, alínea a\), do RMUE](#). Dado que as oposições apresentadas ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 4, do RMUE](#) não podem ter como base marcas da UE ou outras marcas referidas no [artigo 8.º, n.º 2, alínea a\)](#), do mesmo regulamento, o requerente da marca da UE não pode solicitar prova de utilização relativamente a direitos anteriores invocados em oposições apresentadas ao abrigo desta disposição. Não obstante, o [artigo 8.º, n.º 4, do RMUE](#) exige que o oponente prove que os direitos anteriores em causa são usados na prática comercial e que o seu alcance não é apenas local.

No que se refere ao [artigo 8.º, n.º 3, do RMUE](#), não pode ser apresentado qualquer pedido de prova de utilização ao abrigo do [artigo 47.º, n.º 2 ou 3](#), para qualquer das marcas anteriores invocadas. Com efeito, as marcas anteriores elegíveis ao abrigo do [artigo 8.º, n.º 3, do RMUE](#) incluem tanto as marcas com efeitos na UE **como** fora da UE, relativamente às quais não é possível apresentar pedidos de prova de utilização ao abrigo do RMUE. Seria discriminatório solicitar provas de uso das marcas de uns países e não de outros. Em todo o caso, decorre do requisito específico previsto no [artigo 8.º, n.º 3, do RMUE](#) para o estabelecimento de uma relação mandante/mandatário que, em princípio, a marca anterior foi normalmente utilizada pelo requerente, mediante autorização, e portanto em nome, do titular da marca anterior.

[Artigo 10.º do RDMUE e artigo 24, do RERMUE](#)

Nos termos do [artigo 10.º, n.º 2, do RDMUE](#), se, em conformidade com o [artigo 47.º, n.º 2 ou n.º 3, do RDMUE](#), o oponente tiver de apresentar provas de utilização ou justificar a não utilização, o Instituto convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o oponente não fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.

Nos termos do [artigo 10.º, n.º 3, do RDMUE](#), as indicações e os elementos necessários para fazer prova do uso devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza do uso da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição, bem como em elementos de prova dessas indicações, em conformidade com o n.º 4.

Nos termos do [artigo 10.º, n.º 4, do RDMUE](#), os elementos de prova devem consistir em documentos escritos e, em princípio, limitar-se a documentos justificativos e a elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias e anúncios de jornais, e às declarações escritas referidas no [artigo 97.º, n.º 1, alínea f\), do RMUE](#).

De acordo com o [artigo 10.º, n.º 5, do RDMUE](#), pode ser apresentado um pedido de prova de utilização ao mesmo tempo que as observações sobre os motivos em que a oposição se baseia. Essas observações também podem ser apresentadas em conjunto com as observações formuladas em resposta à prova de uso.

No que diz respeito à língua, aplicam-se as regras gerais relativas aos documentos de apoio a utilizar em processos escritos perante o Instituto, tal como previsto no [artigo 24.º do RERMUE](#). Assim, a prova de utilização pode ser apresentada em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia. Não obstante, de acordo com o [artigo 10.º, n.º 6, do RMUE](#), se os elementos de prova apresentados não estiverem redigidos na língua do processo de oposição, o Instituto pode exigir ao oponente que apresente uma tradução desses elementos de prova na referida língua dentro do prazo por ele fixado.

[A Diretiva](#)

O [artigo 16.º, n.º 1, 5 e 6, da diretiva](#) contém disposições relativas a marcas que produzem efeitos num Estado-Membro substancialmente idênticas a o [artigo 18.º do RMUE](#).

O [artigo 16.º, n.º 2, 3 e 4, da diretiva](#) é relevante para efeitos de determinação do período de carência aplicável à não utilização de marcas que produza efeitos num Estado-Membro.

A presente secção das Linhas de orientação aborda os aspetos **substantivos** da prova de utilização séria. Os aspetos **processuais** da prova de utilização são tratados nas Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 5](#).

2 Princípios gerais e nível de prova

2.1 Princípios gerais

O RMUE, o RDMUE e o RERMUE não definem o que se deve entender por «uso comprovado». No entanto, o Tribunal de Justiça (o «Tribunal») estabeleceu alguns princípios importantes para a interpretação desta expressão.

No acórdão *Minimax* (de 11 de março de 2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145), o Tribunal estabeleceu os seguintes princípios:

- Entende-se por uso comprovado, o uso **efetivo** da marca (n.º 35);
- O uso comprovado deve, assim, entender-se como um uso que **não é feito a título meramente simbólico**, apenas para efeitos de manutenção dos direitos conferidos pela marca (n.º 36);
- O uso comprovado deve ser um uso compatível com a **função essencial** da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa (n.º 36);
(⁷¹)
- O uso comprovado da marca pressupõe o uso desta **no mercado** dos produtos ou serviços protegidos pela marca e não apenas no seio da empresa interessada (n.º 37);
- O uso comprovado da marca deve incidir em **produtos ou serviços** que já são comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias, está iminente (n.º 37);
- Na apreciação do carácter comprovado do uso da marca, devem tomar-se em consideração todos os factos e circunstâncias adequados para **provar a existência** da sua exploração comercial, em especial, os usos considerados justificados, no setor económico em questão, para **manter ou criar partes de mercado** em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca (n.º 38);

⁷¹ O critério de «identidade de origem» apenas é aplicável às marcas individuais. No que concerne à função essencial de marcas de certificação e coletivas e às consequências da avaliação do uso comprovado, ver [ponto 6.1.1.2](#) infra.

- A apreciação das circunstâncias do caso concreto pode, assim, justificar que se tome em consideração, nomeadamente, a **natureza** do produto ou serviço em causa, as **características do mercado** em questão, a extensão e a **frequência** do uso da marca (n.º 39).
- Assim, **não** é necessário que o uso da marca seja sempre **quantitativamente importante** para ser qualificado de comprovado, pois tal qualificação depende das características do produto ou serviço em questão no mercado correspondente (n.º 39).

Na sua decisão de de 27 de janeiro de 2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, o Tribunal desenvolveu os critérios enunciados no acórdão *Minimax* do seguinte modo:

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

2.2 Nível de prova

O [artigo 47.º do RMUE](#) exige a produção de **prova** de utilização séria da marca anterior. O uso comprovado de uma marca não pode ser demonstrado com base em probabilidades ou suposições: a prova deve assentar em elementos concretos e objetivos que comprovem um uso efetivo e suficiente da marca no mercado relevante (acórdão de 18 de janeiro de 2011, [T-382/08](#), *Vogue*, EU:T:2011:9, n.º 22).

Além disso, o Instituto não pode determinar oficiosamente (*ex officio*) o uso comprovado de marcas anteriores. Mesmo os titulares de marcas supostamente bem conhecidas devem apresentar elementos que provem o uso comprovado da(s) marca(s) anterior(es).

O Instituto não exige necessariamente um nível elevado de provas de uso comprovado. Com efeito, o Tribunal entendeu não ser possível estabelecer a priori, de forma abstrata, **qual o limite quantitativo que deve ser considerado** para determinar se o uso tem ou não caráter comprovado, pelo que não é possível fixar uma regra *de minimis* objetiva para estabelecer a priori o grau de uso necessário para poder ser considerado «comprovado». Deste modo, embora deva ser demonstrada um uso mínimo, aquilo a que corresponde exatamente esse uso mínimo varia em função

das circunstâncias específicas de cada caso. De acordo com a regra geral, quando serve uma finalidade comercial real, **um uso ainda que mínimo da marca pode ser suficiente para estabelecer o carácter comprovado desse uso**, consoante os produtos e serviços e o **mercado relevante** (acórdãos de 23 de setembro de 2009, [T-409/07](#), acopat, EU:T:2009:354, n.º 35 e jurisprudência aí referida; e de 2 de fevereiro de 2012, [T-387/10](#), Arantax, EU:T:2012:51, n.º 42).

Por outras palavras, é suficiente que os elementos apresentados provem que o titular da marca tentou seriamente adquirir ou manter uma posição comercial no mercado relevante. No entanto, não é qualquer exploração comercial comprovada que pode ser automaticamente considerada um uso comprovado da marca em questão (acórdão de 17 de julho de 2014, [C-141/13 P](#), Walzer Traum, EU:C:2014:2089, n.º 32). Nos casos em que a exploração comercial tenha sido comprovada em certa medida, o uso pode ainda assim ser insuficiente.

Nos termos do [artigo 10.º, n.º 3, do RDMUE](#), as indicações e os elementos necessários para fazer prova de uso devem respeitar ao **local, período, extensão e natureza do uso** da marca oponível em relação aos produtos e serviços em causa.

Estes requisitos relativos à prova de utilização são **cumulativos** (acórdão de 5 de outubro de 2010, [T-92/09](#), STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, n.º 43), o que significa que o oponente é obrigado não só a indicar como também a provar cada um deles. Contudo, o carácter suficiente das indicações e das provas relativas ao local, período, extensão e natureza do uso deve ser apreciado à luz da **totalidade** dos elementos de prova apresentados. Uma avaliação separada dos diferentes fatores relevantes, considerados isoladamente, não é adequada (acórdão de 17 de fevereiro de 2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, n.º 31).

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

A prova do uso pode ter **natureza indireta/circunstancial**, como a informação sobre a quota no mercado relevante, a importação dos produtos em causa, o fornecimento das matérias-primas necessárias ou de embalagens ao titular da marca ou ainda o termo do prazo de validade dos produtos em causa. As provas indiretas podem desempenhar um papel decisivo na avaliação global dos elementos apresentados. O seu valor probatório tem de ser cuidadosamente avaliado. Por exemplo, no seu acórdão de 8 de julho de 2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, n.º 42 e seguintes, o Tribunal Geral considerou que catálogos podem – em determinadas circunstâncias – constituir, por si só, prova conclusiva de uma extensão suficiente do uso.

Na apreciação do valor probatório dos elementos de prova apresentados, há que ter em conta o **tipo específico de produtos e serviços em causa**. Por exemplo, pode ser comum, num determinado mercado, que as amostras dos produtos e serviços não ostentem indicações do local, período, extensão e natureza do uso. Nestes casos,

como é óbvio, não é conveniente ignorar essas provas de uso, se os outros elementos apresentados contiverem indicações a este respeito.

Cada um dos documentos apresentados deve ser cuidadosamente avaliado para determinar se reflete efetivamente a utilização da marca nos cinco anos anteriores à data de depósito ou à data de prioridade do pedido de MUE (ver [ponto 4](#) infra) e a utilização no território pertinente (ver [ponto 3](#) infra). ⁽⁷²⁾ Devem, em especial, ser atentamente verificadas as datas e locais de uso constantes de encomendas, faturas e catálogos.

Os elementos apresentados **sem qualquer indicação da data de uso** podem, no contexto de uma avaliação global, mesmo assim ser importantes e tomados em consideração **em articulação com outros elementos** de prova devidamente datados (acórdão de 17 de fevereiro de 2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, n.º 33). Tal é o caso, nomeadamente, se for comum num dado mercado as amostras dos produtos e serviços não ostentarem qualquer indicação do período de uso (acórdão de 5 de setembro de 2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, n.º 16, que sublinha que é muito raro as ementas de gelados estarem datadas).

No que respeita à aplicação prática dos princípios gerais supramencionados, o [ponto 10.5](#) infra apresenta alguns exemplos.

3 Local de uso

3.1 Uso no mercado «interno»

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

Conforme sustentou o Tribunal no n.º 30 do Acórdão *Leno Merken*, proferido em 19 de dezembro de 2012 no processo [C-149/11](#), Onel/Omel, EU:C:2012:816, «a importância territorial da utilização é apenas um dos fatores, entre outros, que deve ser tido em conta para determinar se esta utilização é séria ou não». O Tribunal sublinhou ainda que o uso da marca em Estados terceiros não pode ser tido em conta (n.º 38).

Face à globalização do comércio, a indicação da sede do titular da marca pode não ser considerada suficiente para comprovar que a marca foi usada no mesmo país. Embora o [artigo 18.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#) estipule que a aposição da marca nos produtos ou na respetiva embalagem na União Europeia apenas para efeitos de exportação é considerado uso da marca, a simples indicação da sede do oponente não comprova, por si só, esses atos. Por outro lado, o facto de clientes que têm as suas sedes fora do território em causa constarem dos documentos apresentados para

⁷² Data de publicação do pedido de MUE impugnado no caso de oposições apresentadas antes de 23/03/2016, ver [ponto 4.2](#) infra.

provar o uso da marca anterior não é, por si só, suficiente para excluir a possibilidade de terem efetivamente sido prestados serviços (por exemplo, serviços de promoção) no território em causa às empresas sediadas noutros territórios (acórdão de 9 de junho de 2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), n.º 16).

3.2 MUE: uso na União Europeia

Se a marca anterior for uma marca da União Europeia, esta deve ser usada «na União» (artigos [18.º, n.º 1](#), e [47.º, n.º 2](#), do RMUE). Na decorrência do acórdão *Leno Merken*, deve entender-se que, na aceção do [artigo 18.º, n.º 1, do RMUE](#), não devem ser tomadas em consideração as fronteiras do território dos Estados-Membros para avaliar se uma MUE foi «seriamente usada» na União Europeia (n.º 44).

Em termos territoriais, e atento o carácter unitário da MUE, a abordagem adequada não é a das fronteiras políticas, mas a do(s) mercado(s). Acresce que um dos objetivos do sistema de marcas da UE consiste em estar aberto a empresas de todos os tipos e dimensões. Em consequência, a dimensão de uma empresa não constitui um fator relevante para o estabelecimento da seriedade do uso.

Conforme sustentou o Tribunal no acórdão *Leno Merken*, é impossível determinar a priori, em abstrato, qual o âmbito territorial que deve ser considerado para determinar se o uso da marca tem ou não carácter comprovado (n.º 55). O âmbito territorial é apenas um dos muitos fatores que devem ser tidos em consideração para avaliar se o uso de uma MUE tem carácter comprovado. Adicionalmente, não pode ser estabelecida uma regra *de minimis* para determinar se o fator é cumprido (acórdão de 7 de novembro de 2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, n.º 80).

Não é necessário uma MUE ser usada numa extensa área geográfica para o seu uso ser considerado comprovado, uma vez que tal dependerá das características dos produtos ou serviços em causa no mercado correspondente e, em termos mais gerais, de todos os factos e circunstâncias pertinentes para determinar se a exploração comercial da marca serve para criar ou preservar quotas de mercado dos produtos ou serviços para os quais foi registada (acórdãos de 19 de dezembro de 2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, n.º 55; e de 7 de novembro de 2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782 n.º 80).

Devem ser tidos em conta todos os factos e circunstâncias relevantes, como, nomeadamente, as características do mercado em causa, a natureza dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, o âmbito territorial e quantitativo do uso, bem como a frequência e a regularidade deste último (acórdão de 19 de dezembro de 2012, [C-149/11](#), Onel/Omel, EU:C:2012:816, n.º 58).

Além disso, para o uso de uma MUE ser considerado comprovado, não é necessário a marca ser usada numa parte substancial da União Europeia. Não deve ser descartada a possibilidade de ter sido usada no território de um único Estado-Membro, uma vez que, ao contrário das características dos produtos ou serviços em causa, as fronteiras dos Estados-Membros não devem ser tidas em consideração (acórdão de 7 de novembro de 2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, n.º 80).

O Tribunal Geral considerou em inúmeras ocasiões que o uso de uma MUE num único Estado-Membro (por exemplo, Alemanha, Espanha ou Reino Unido), ou mesmo numa única cidade de um Estado-Membro da União Europeia, é suficiente para cumprir o critério do âmbito territorial (acórdão de 7 de novembro de 2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, n.º 81 e a jurisprudência citada).

Por exemplo, o uso de uma marca da UE no Reino Unido (15 de julho de 2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, n.º 57) ou mesmo em Londres e nos seus arredores poderá ser suficiente em termos geográficos (acórdão de 30 de janeiro de 2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57). Na sua decisão de 7 de março de 2013, [R 234/2012-2](#), now (fig.) (confirmada em 30 de janeiro de 2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57), a Câmara de Recurso entendeu que o uso de uma MUE para serviços de banda larga da Classe 42 **na área geográfica composta por Londres e pelo Vale do Tamisa** era suficiente para ser considerada um uso comprovado no Reino Unido e também na União Europeia, tendo em conta a extensão territorial [uma vez que Londres era «a maior cidade do Reino Unido e a maior zona urbana da União Europeia», possuindo «uma área metropolitana [...] com uma população total estimada entre 12 milhões e 14 milhões de habitantes», sendo «o principal centro financeiro mundial, a par de Nova Iorque», «um dos mais importantes centros de arte, ciência, turismo, comunicação social e tecnologia da informação», e possuindo um perfil na cena comercial europeia «desproporcionadamente elevado em relação aos serviços em causa» ([R 234/2012-2](#), n.º 47), e o Vale do Tamisa possuía «200 milhas de comprimento e 30 milhas de largura» e compreendia cidades muito povoadas com uma atividade económica significativa» ([R 234/2012-2](#), n.º 45-46)], a intensidade, a frequência e a regularidade do uso e as características do mercado em causa ([R 234/2012-2](#), n.º 52).

Por outras palavras, é irrelevante se uma MUE foi usada num único Estado-Membro ou em mais. O importante é o impacto do uso no mercado interno e, mais concretamente, se é suficiente para preservar ou criar quotas de mercado no mercado em causa para os produtos e serviços abrangidos pela marca e se contribui para uma presença comercialmente relevante dos produtos e serviços no mercado em causa. Não é pertinente se tal uso resulta em êxito comercial efetivo (acórdão de 7 de novembro de 2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, n.º 82).

O Instituto deve determinar, numa base casuística, se as diferentes indicações e elementos de prova podem ser conjugados para avaliar o caráter comprovado do uso, cuja dimensão geográfica representa apenas um dos aspetos a considerar.

De qualquer forma, importa sublinhar que são aplicáveis os requisitos ou regras europeias em matéria de uso comprovado (ou seja, as condições do [artigo 18.º do RMUE](#)) e não regras ou práticas nacionais aplicadas a marcas da UE.

3.3 Marcas nacionais: utilização no Estado-Membro pertinente

Se a marca anterior for uma marca nacional com efeitos num dos Estados-Membros da União Europeia, a marca deve ser seriamente usada no país em que se encontra

protegida ([artigo 47.º, n.º 3, do RMUE](#)). O uso numa parte do Estado-Membro, desde que seja comprovado, pode ser considerada suficiente:

Processo n.º	Marca anterior	Comentário
Acórdão de 11 de maio de 2006, C-416/04 P , Vitafruit	VITAFRUT	O uso é considerado suficiente, apesar de a marca espanhola anterior não estar presente numa parte substancial do território de Espanha, porque existiam provas da venda de produtos de consumo corrente (sumos de fruta concentrados) a um único cliente em Espanha (n.ºs 60, 66 e 76).

Se a marca anterior for uma marca internacional ou uma marca do Benelux, deve ter sido usada seriamente no território dos países pertinentes do registo internacional ou no Benelux, respetivamente.

3.4 Utilização para efeitos de importação e exportação

Nos termos do [artigo 18.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#), a aposição da marca da UE nos produtos ou na respetiva embalagem na União Europeia apenas para efeitos de **exportação** constitui igualmente uso na aceção do [artigo 18.º, n.º 1, do RMUE](#). A marca tem de ser usada (ou seja, aposta nos produtos ou na respetiva embalagem) no mercado pertinente, ou seja, na zona geográfica em que se encontra registada.

Processo n.º	Marca anterior	Comentário
Acórdão de 4 de junho de 2015, T-254/13 , EU:T:2015:156	STAYER	O uso comprovado pode resultar da exportação para um único operador situado fora da Europa, que pode ser um intermediário, para efeitos de venda ao consumidor final num país terceiro. Não é necessária prova de que os produtos foram colocados no mercado do país terceiro importador (n.ºs 57-61).

Processo n.º	Marca anterior	Comentário
Acórdão de 14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	A Câmara de Recurso determinou que as vendas realizadas na Áustria e no Reino Unido de produtos provenientes dos Países Baixos constituíam igualmente uso comprovado neste último Estado-Membro (n.º 42).

Elementos que digam respeito, unicamente, à **importação** de produtos para a zona pertinente podem, consoante as circunstâncias do caso, constituir prova bastante de uso nesta zona (ver, por analogia, acórdão de 9 de julho de 2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, n.º 33, 40 e seguintes, relativos à prova de uso de um sinal na prática comercial com base em importações da Roménia para a Alemanha).

O Tribunal sustentou que o **trânsito**, que consiste em transportar mercadorias legalmente fabricadas num Estado-Membro para um Estado terceiro, atravessando o território de um ou de vários Estados-Membros, não implica qualquer comercialização das mercadorias em causa e, portanto, não é suscetível de afetar o objeto específico do direito da marca (sobre o trânsito através de França de mercadorias originárias de Espanha com destino à Polónia, ver acórdãos 23 de outubro de 2003, [C-115/02](#), Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, n.º 27; e de 9 de novembro de 2006, [C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, n.º 19). Consequentemente, o simples trânsito pelo território de um Estado-Membro não pode constituir um uso comprovado da marca anterior nesse território (acórdão de 9 de dezembro de 2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, n.º 62).

4 Período de uso

4.1 Oposições apresentadas em ou depois de 23/03/2016

Se a marca anterior estiver sujeita à exigência de utilização (registada há, pelo menos, 5 anos), o período para o qual é necessário demonstrar a utilização pode ser simplesmente contado retroativamente, a partir da data de **depósito ou**, se o pedido de MUE impugnado tiver uma data de prioridade, **a partir da data de prioridade** desse pedido de MUE impugnado. Por exemplo, se o pedido de MUE contestado tiver sido depositado em 15/06/2016, ou se esta for a data de prioridade desse pedido, o oponente terá de fazer prova de uso comprovado da sua marca no período compreendido entre 15/06/2011 e 14/06/2016.

Se a marca contestada for um registo internacional que designe a União Europeia, o período para o qual é necessário fazer prova de uso pode simplesmente ser contado

retroativamente, a partir da data do registo (código INID 151) ou da data de prioridade (código INID 300) ou, se for o caso, da data da extensão posterior à União Europeia (código INID 891). Por exemplo, se o registo internacional contestado tiver sido efetuado, ou se a extensão à União Europeia tiver ocorrido, em 15/06/2016, o oponente terá de provar um uso comprovado da sua marca no período compreendido entre 15/06/2011 e 14/06/2016.

Os elementos de prova de uso da marca fora do período pertinente são, em regra, irrelevantes, a menos que constituam prova conclusiva indireta de que a marca deve igualmente ter sido usada seriamente no período pertinente. Neste contexto, o Tribunal sustentou que eventuais circunstâncias posteriores ao período pertinente podem permitir confirmar ou apreciar melhor o alcance do uso da marca no decurso do período pertinente assim como as reais intenções do titular no decurso do mesmo período (acórdão de 27 de janeiro de 2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, n.º 31).

No caso de uma marca não ter sido objeto de uma utilização séria durante mais de 5 anos antes da data de depósito ou de prioridade do pedido de MUE impugnado, o facto de poder subsistir goodwill (benevolência) ou conhecimento da marca nos meios comerciais ou no espírito dos clientes não «salva» a marca.

Não é necessário que a marca tenha sido utilizada ao longo de todo o período de 5 anos; basta que a marca tenha sido utilizada durante uma parte desse período. As disposições relativas ao requisito de uso não exigem o uso ininterrupto (acórdão de 16 de dezembro de 2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, n.º 52).

4.2 Oposições apresentadas antes de 23/3/2016

Para as oposições apresentadas antes de 23/3/2016, aplica-se o regime de cálculo do período relevante anterior à entrada em vigor do [Regulamento de alteração \(UE\) 2015/2424](#), de acordo com o qual o período de 5 anos tem de ser calculado retroativamente a contar da **data de publicação** do pedido de registo de MUE contestado. No caso de RI contestados que designem a UE, a data equivalente é a data da primeira publicação do RI ou da sua designação posterior no Boletim de MUE (acórdão de 25 de abril de 2018, [T-312/16](#), CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, n.º 19-42).

5 Extensão do uso

5.1 Critérios

Neste contexto, há que avaliar se, face à situação do mercado no setor industrial ou comercial em causa, é possível deduzir do material apresentado que **o titular se esforçou para conquistar uma posição comercial no mercado pertinente**. A marca tem de ser usada para produtos ou serviços já comercializados ou cuja

comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias, esteja iminente (acórdão de 11 de março de 2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, n.º 37). Isto não significa que o oponente tenha de revelar o volume total das suas vendas ou o seu volume de negócios.

Quanto à importância do uso que foi feito da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o **volume comercial** de todos os atos de uso, por um lado, e a **duração** do período durante o qual os atos de uso foram efetuados, bem como a **frequência** desses atos, por outro (acórdão de 8 de julho de 2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, n.º 35).

A apreciação implica **uma certa interdependência entre os fatores** tomados em consideração. Assim, o baixo volume de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado pela forte intensidade ou pela grande constância no tempo do uso dessa marca e inversamente (acórdão de 8 de julho de 2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, n.º 42).

Em determinadas circunstâncias, mesmo **provas circunstanciais**, como catálogos que comercializam artigos sob a marca, ainda que não forneçam informações diretas sobre a quantidade de produtos efetivamente vendidos, podem ser, por si só, suficientes para provar, no âmbito de uma apreciação global, a extensão do uso (acórdãos de 15 de julho de 2015, [T-398/13](#) TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, n.º 57-58; e de 8 de julho de 2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, n.º 42 e seguintes).

A marca não tem de ser usada durante um período de tempo mínimo para o seu uso poder ser qualificado de «comprovado». Nomeadamente, **a utilização não tem de ser ininterrupta** durante o período de cinco anos em causa. É suficiente que a marca tenha sido usada no início ou no final do período, desde que esse uso tenha sido comprovado (acórdão de 16 de dezembro de 2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

Não é possível definir fora de contexto o **limiar decisivo** exato que prova um uso comprovado. O volume de negócios e o volume de vendas do produto devem sempre ser apreciados em relação a todos os outros fatores pertinentes, como o volume da atividade comercial, a capacidade de produção ou de comercialização, ou o grau de diversificação da empresa que explora a marca, bem como as características dos produtos ou serviços no mercado em causa. Não é necessário que o uso da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificado de comprovado, pois tal qualificação depende das características do produto ou serviço em questão no mercado correspondente (acórdãos de 11 de março de 2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, n.º 39; e de 8 de julho de 2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, n.º 42).

Volumes de negócios e de vendas reduzidos, em termos absolutos, de produtos de preços médios ou baixos podem corroborar a conclusão de que o uso da marca em causa não está comprovado. No entanto, no que diz respeito a produtos dispendiosos ou a um mercado exclusivo, um volume de negócios um volume de vendas baixos podem ser suficientes (acórdão de 22 de outubro de 2020, [C-720/18](#) e [C-721/18](#),

Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, n.º 51-52). É, portanto, sempre necessário ter em conta as características do mercado em causa (acórdão de 8 de julho de 2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, n.º 51).

Não pode ser estabelecida uma regra *de minimis*. O uso da marca por um só cliente, importador dos produtos para os quais está registada, pode bastar para demonstrar que tal uso está comprovado, se se revelar que essa operação de importação tem uma justificação comercial real para o titular da marca (acórdão de 27 de janeiro de 2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, n.º 24 e seguintes).

O carácter comprovado do uso não é afastado simplesmente por a marca ter sido sempre usada com um único cliente, desde que a esse uso seja feito publicamente e para o exterior e não unicamente no interior da empresa titular da marca anterior ou numa rede de distribuição possuída ou controlada por esta empresa (acórdãos de 8 de julho de 2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, n.º 50; e de 8 de outubro de 2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, n.º 36).

Quanto mais limitado for o volume comercial da exploração da marca, mais necessário será que a parte que se opôs forneça indicações suplementares que permitam afastar eventuais dúvidas quanto ao carácter comprovado do uso da marca em causa (acórdão de 8 de julho de 2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, n.º 37).

Quanto à relação entre o volume de negócios gerado pelas vendas de produtos sob a marca anterior e o volume de negócios anual do requerente, há que observar que o grau de diversificação das atividades das empresas que operam no mesmo mercado é variável. Além disso, a obrigação de se fazer prova de um uso comprovado de uma marca anterior não tem por objetivo controlar a estratégia comercial de uma empresa. Não se exclui que seja económica e objetivamente justificado que uma empresa comercialize um produto ou uma gama de produtos mesmo que seja mínima a parte destes no volume de negócios anual da empresa em causa (acórdão de 8 de julho de 2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, n.º 49).

Além disso, circunstâncias especiais, como, por exemplo, um volume de vendas mais baixo durante a fase inicial de comercialização de um produto, podem ser pertinentes na apreciação do carácter comprovado do uso (acórdão de 8 de julho de 2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, n.º 53). A fase inicial de comercialização de um produto pode durar mais do que alguns meses, mas não se pode prolongar indefinidamente (acórdão de 18 de março de 2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, n.º 54-55; confirmado em 17 de março de 2016, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Exemplos de uso insuficiente

N.º do processo	Observação
Acórdão de 18 de março de 2015, T-250/13 , SMART WATER	A venda de 15 000 garrafas de água durante o período de teste do produto é considerada simbólica à luz da dimensão do mercado europeu (n.os 34-35).
16/07/2014, T-196/13 , NAMMU, EU:T:2014:1065	<p>O requerente apresentou uma declaração sob juramento assinada pelo chefe do Departamento de Importações e Gestor da Qualidade, bem como fotografias, incluindo uma da fachada de uma loja Nanu-Nana, e outras, sem data, de vários artigos, como caixas de papel dobradas, álbuns, calendários, autocolantes, blocos, materiais de artistas, cartões e outros produtos de papel, guardanapos, livros de receitas, mobiliário e artigos de decoração de interiores. Todos os artigos apresentados ostentavam, na respetiva embalagem, rótulos e autocolantes com a marca anterior.</p> <p>Não foram apresentados quaisquer elementos que comprovassem o volume de negócios indicado nas declarações sob juramento, e as fotografias não tinham data (n.º 33).</p>
Acórdão de 17 de janeiro de 2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; confirmado em 17 de julho de 2014, C-141/13 P , Walzer Traum	A oponente, uma padaria alemã situada numa cidade com 18 000 habitantes, fez prova de vendas mensais regulares de aproximadamente 3,6 kg de chocolates artesanais exclusivos ao longo de um período de 22 meses. Apesar de estarem anunciados numa página Web acessível em todo o mundo, os chocolates só podiam ser encomendados e adquiridos na padaria da oponente. Atentos os limites territoriais e quantitativos, o Tribunal Geral considerou que a utilização não havia sido suficientemente provada (n.º 32 e seguintes).

N.º do processo	Observação
Acórdão de 30 de abril de 2008, T-131/06 , Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	Num período de 13 meses, foram vendidas 54 combinações e 31 saiotos de mulher, por um montante total de 432 EUR. O Tribunal Geral considerou estas quantidades modestas em relação ao mercado em causa (produtos de consumo corrente vendidos a preços muito razoáveis) insuficientes.
Acórdão de 27 de fevereiro de 2009, R 249/2008-4 , AMAZING ELASTIC PLASTIC II	A oferta de 500 conjuntos de balões de plástico a título de «amostras» gratuitas não pode constituir uso comprovado.
Acórdão de 20 de abril de 2001, R 378/2000-1 , RINASCIMENTO/RENACIMIENTO	A Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Oposição segundo a qual a apresentação de uma guia de remessa que comprova a entrega de 40 embalagens de xerez é insuficiente para provar uso comprovado.
Acórdão de 9 de fevereiro de 2012, R 239/2011-1 , GOLF WORLD (fig.9 / GOLF WORLD et al. (B 1 456 443 , Golf World)	Como única prova de uso de <i>material impresso</i> , o oponente apresentou elementos que comprovavam a existência de 14 assinantes de uma revista na Suécia. A Divisão de Oposição sustentou que tal era insuficiente para provar uso comprovado na Suécia, sobretudo tendo em conta o facto de as revistas não serem artigos de preço elevado.

N.º do processo	Observação
<p>20/05/2011, R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.)/SUSURRO</p>	<p>Nove faturas de venda de vinho em 2005, 2006, 2007 e 2008, que demonstravam que num período superior a 36 meses o valor das vendas de produtos comercializados sob a marca anterior se cifrou em 4 286,36 EUR, e uma amostra sem data de um rótulo de produto não foram consideradas prova suficiente do uso comprovado de uma marca espanhola registada para <i>bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)</i> da classe 33. Os elementos de prova apresentados demonstraram que as vendas de vinho haviam sido realizadas numa pequena parte do território de Espanha, num âmbito muito provincial. Para um país de 40 milhões de habitantes, o montante das vendas de um vinho relativamente barato foi considerado demasiado reduzido para criar ou manter um mercado para produtos (vinho) que são consumidos em grandes quantidades pelo consumidor médio espanhol.</p>
<p>07/07/2011, R 908/2010-2, ALFA-REN/ALPHA D3 et al.</p>	<p>Um mapa de vendas de produtos ALFACALCIDOL na Lituânia entre 2005 e 2008, com indicação dos produtos vendidos pela Teva Corp. sob a marca «ALPHA D3» (fonte: base de dados da IMS Health, Lituânia), uma cópia não datada da embalagem de um produto «ALPHA D3» (sem data) e uma cópia de um anúncio aos produtos «ALPHA D3» vendidos na Lituânia (não traduzido) foram considerados insuficientes para demonstrar uma utilização séria da marca na Lituânia. Os elementos de prova apresentados não permitiam determinar se os produtos foram efetivamente distribuídos e, na afirmativa, em que quantidades.</p>
<p>16/03/2011, R 820/2010-1, BE YOU/BEYU</p>	<p>A venda de produtos com lucros inferiores a 200 EUR durante o período de 9 meses de uso não foi considerada prova suficiente de uso comprovado da marca do oponente para os produtos da classe 14.</p>

N.º do processo	Observação
06/04/2011, R 999/2010-1 , TAUTROPFEN CHARISMA (fig.)/CHARISMA	Onze faturas relativas à venda em Espanha, entre 2003 e 2005, de 13 unidades de produtos de <i>perfumaria</i> num montante total de 84,63 EUR foram consideradas prova insuficiente de um uso comprovado do sinal. Foi levado em conta o facto de os produtos se destinarem a um uso diário e se encontrarem disponíveis a um preço muito acessível.
27/10/2008, B 1 118 605 , Viña la Rosa	Fotocópias de três guias de vinhos independentes que referem a marca do oponente (sem qualquer indicação de volume, edição, editora, etc.) não foram consideradas suficientes para provar o uso dos vinhos.
Acórdão de 21 de junho de 1999, B 70 716 , Oregon	A Divisão de Oposição considerou uma fatura relativa a 180 pares de sapatos insuficiente para provar uso comprovado.
30/01/2001, B 193 716 , Lynx	Como elementos de prova de uso, o oponente apresentou duas faturas relativas a 122 peças de vestuário e quatro etiquetas não datadas e sem qualquer indicação acerca dos produtos em que deveriam ter sido afixadas. A Divisão de Oposição considerou estes elementos insuficientes.

5.3 Exemplos de uso suficiente

Processo n.º	Observação
<p>16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675</p>	<p>Nove faturas emitidas entre abril de 2001 e março de 2002, respeitantes a vendas no valor de cerca de 1 600 EUR (com um volume de negócios anual muito ligeiramente superior a 1 000 000 EUR) e que mostram que foram fornecidos a diferentes clientes pequenas quantidades (12, 24, 36, 48, 60, 72 ou 144 unidades) de produtos muito utilizados, como <i>graxas</i>, no maior mercado europeu, isto é, a Alemanha, com cerca de 80 milhões de potenciais consumidores, foram consideradas prova bastante de uma utilização objetivamente suscetível de criar ou manter um mercado para <i>cremes para polir</i> e <i>cremes para o couro</i>. Além disso, o volume comercial, em relação ao período e à frequência da utilização, não é tão diminuto que justifique a conclusão de que se trata de uma utilização puramente simbólica, mínima ou fictícia, com o único objetivo de manter a proteção do direito à marca. Confirmado pelo Tribunal Geral (n.º 68)</p>
<p>10/09/2008, T-325/06, Capiro, EU:T:2008:338</p>	<p>Os elementos comprovativos (faturas, listas de vendas) de que o interveniente vendeu 4 oxigenadores de fibra oca com reservatório rígido amovível na Finlândia em 1998, 105 em 1999 e 12 em 2001, num valor total de 19 901,76 EUR, foram considerados prova suficiente de utilização séria da MUE registada para <i>oxigenadores com bomba integrada, controladores para bombas integradas, dispositivos de regulação da pressão de ar para bombas integradas, bombas de sucção, medidores do fluxo sanguíneo</i> da classe 10 (n.ºs 48, 60).</p>

Processo n.º	Observação
<p>27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299</p>	<p>Dez faturas emitidas ao longo de 33 meses para diversas gamas de produtos cujas embalagens ostentam a marca em causa e cuja numeração está muito longe de ser seguida (22 214 para a fatura de 03/01/1995, 24 085 para a de 04/05/1995, 24 135 para a de 10/05/1995 e 31 348 para a de 26/03/1997), demonstrando que as vendas foram realizadas a diferentes pessoas, permitiram inferir que estas faturas foram apresentadas para ilustrar as vendas totais, mas não para demonstrar que a marca era utilizada publicamente e para o exterior e não unicamente no interior da empresa titular da marca anterior ou de uma rede de distribuição possuída ou controlada por essa empresa. Não obstante, as vendas efetuadas, apesar de pouco importantes, constituem atos de utilização objetivamente adequados a criar ou a manter um mercado para os produtos em questão, cujo volume comercial, em relação ao período e à frequência da utilização, não é tão baixo que permita concluir que se trata de uma utilização puramente simbólica, mínima ou fictícia, com o único objetivo de manter a proteção do direito à marca (n.ºs 87-90).</p>
<p>25/03/2009, T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83</p>	<p>A Câmara de Recurso (acórdão de 20 de março de 2007, R 299/2006-2, BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., n.º 26) concluiu, essencialmente, que os documentos que lhe foram apresentados durante o processo administrativo – faturas que provam a venda de mais de 40 000 litros de cerveja em França entre outubro de 1997 e abril de 1999, 23 faturas emitidas na Áustria, entre 1993 e 2000, a um único comprador e 14 faturas emitidas na Alemanha entre 1993 e 1997 – eram suficientes para demonstrar a extensão da utilização da marca nominativa internacional anterior «BUDWEISER» (RI n.º 238 203) nesses países. As conclusões da Câmara foram confirmadas pelo Tribunal Geral.</p>

Processo n.º	Observação
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit, EU:C:2006:310	Elementos comprovativos da venda, a um único cliente em Espanha, de sumos concentrados de frutos durante um período de onze meses e meio, no valor total de 4 800 EUR, correspondente à venda de 293 caixas com 12 unidades cada uma, foram considerados prova suficiente da utilização da marca espanhola anterior (n.ºs 68-77).
08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298	Como elemento de prova de utilização, o oponente apresentou (apenas) diversos catálogos destinados ao consumidor final em que a marca em causa estava associada a artigos de vestuário. O Tribunal sustentou que «[...] é certo que esses catálogos não dão informações sobre a quantidade de produtos efetivamente vendidos pela interveniente sob a marca PETER STORM. Contudo, há que ter em conta [...] o facto de muitos artigos designados pela marca PETER STORM terem sido propostos nos catálogos e de esses artigos estarem disponíveis em mais de 240 lojas no Reino Unido, durante grande parte do período em causa. Esses elementos permitem, no âmbito da apreciação global da seriedade da utilização da marca anterior, concluir por uma certa importância dessa utilização» (n.ºs 42 e 43).
04/09/2007, R 35/2007-2 , DINKY	A venda de cerca de 1 000 miniaturas de veículos de brinquedo foi considerada uma extensão de utilização suficiente, atento o facto de os produtos serem vendidos essencialmente a colecionadores, a um preço elevado e num mercado específico.
11/10/2010, R 571/2009-1 , VitAmour/VITALARMOR	A venda de 500 kg de proteínas de leite por um valor total de 11 000 EUR foi considerada suficiente para provar uma utilização séria de <i>proteínas de leite para consumo humano</i> . Dada a natureza dos produtos, que não constituem bens de consumo, mas ingredientes destinados a ser usados na indústria alimentar, a quantidade e os valores apresentados demonstraram uma presença no mercado superior ao limiar requerido.

Processo n.º	Observação
<p>27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl / DURATINT et al.</p>	<p>Onze faturas emitidas para diversas empresas de diferentes regiões de Espanha, demonstrando que o titular da marca vendeu, no período pertinente e sob a marca em causa, 311 embalagens, de vários tamanhos, do produto protegido, por um montante líquido de 2 684 EUR, foram consideradas suficientes para provar a utilização séria de uma marca registada para <i>conservantes contra a deterioração da madeira</i> da classe 2.</p>
<p>01/02/2011, B 1 563 066</p>	<p>Era alegado um volume de negócios anual superior a 10 milhões de EUR ao longo de vários anos relativamente a <i>preparações médicas</i>. No entanto, as faturas correspondentes (uma por cada ano em causa) apenas provaram vendas anuais na ordem dos 20 EUR). Numa apreciação global, e no contexto da apresentação de novos elementos, como uma tabela de preços, uma declaração sob juramento e material de embalagem e de publicidade, o Instituto considerou existirem elementos suficientes para provar utilização séria.</p>
<p>26/01/2001, B 150 039</p>	<p>A Divisão de Oposição considerou suficiente a prova de vendas de cerca de 2 000 brinquedos com a forma de animais peludos num segmento de mercado com preços elevados.</p>
<p>18/06/2001, B 167 488</p>	<p>O oponente apresentou uma fatura relativa à venda de uma máquina de corte a laser de elevada precisão por 565 000 francos franceses (FRF), um catálogo com a descrição do seu desempenho e algumas fotografias do produto. A Divisão de Oposição considerou estes elementos de prova suficientes, atenta a natureza do produto, o mercado específico e o seu preço consideravelmente elevado.</p>

6 Natureza do uso

A expressão «natureza do uso» refere-se à:

- uso da marca de acordo com a sua função essencial na vida comercial ([ponto 6.1](#) infra);
- uso da marca tal como registada ou de uma variante da mesma ([ponto 6.2](#) infra); e
- uso da marca em relação aos produtos e serviços para os quais foi registada([ponto 6.3](#) infra).

6.1 Uso como marca

6.1.1 Uso de uma marca em conformidade com a sua função

6.1.1.1 Uso de marcas individuais

Os [artigos 18.º e 47.º, n.º 2, do RMUE](#) estabelecem que deve ser feita prova do uso comprovado da marca em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registada e em que se baseia a oposição. Assim, o oponente tem de demonstrar que a marca tem sido usada como marca no mercado.

Dado que uma marca tem como função, entre outras, estabelecer uma relação entre os produtos e serviços e a pessoa responsável pela sua comercialização, a prova de uso deve estabelecer um **vínculo claro entre o uso da marca e os produtos e serviços em causa**. Conforme claramente indicado no [artigo 10.º, n.º 4, do RDMUE](#), não é necessário que a marca esteja aposta nos próprios produtos (acórdão de 12 de dezembro de 2014, [T-105/13 TrinkFix](#), EU:T:2014:1070, n.º 28-38). A representação da marca em embalagens, catálogos, material de publicidade ou faturas relacionados com os produtos e serviços em causa constitui prova direta de que a marca foi objeto de uso comprovado.

O uso comprovado implica o uso como **marca**:

- para fins não puramente ilustrativos ou em produtos ou serviços não puramente promocionais,
- em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada (acórdão de 11 de março de 2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, n.º 43).

Nestas circunstâncias, a título de exemplo, **não são adequados** para comprovar o uso comprovado de uma **marca** os seguintes usos.

1. Uso como **marca de certificação**. Em algumas jurisdições, é possível obter marcas de certificação da conformidade com as normas definidas. O titular de uma marca de certificação não é o utilizador autorizado, o produtor ou o fornecedor ou prestador dos produtos ou serviços certificados, mas antes a entidade certificadora, que exerce um controlo legítimo sobre o uso da marca de certificação. As marcas de certificação podem ser usadas juntamente com a marca individual do produtor dos produtos certificados ou do prestador dos serviços certificados. A função essencial de uma marca de certificação é diferente da função essencial de uma marca individual: enquanto esta última serve principalmente para identificar a

origem dos produtos e serviços, a primeira serve para comprovar que os produtos ou serviços cumprem determinadas normas estabelecidas e possuem características específicas. Por conseguinte, o uso como marca de certificação não pode ser considerado uso como marca individual, uma vez que não garante aos consumidores que os produtos ou serviços provêm de uma única empresa que controla o fabrico ou fornecimento dos produtos ou serviços e que, conseqüentemente, é responsável pela qualidade de tais produtos ou serviços (acórdão de 8 de junho de 2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, n.º 45).

2. Uso como **Indicação geográfica** (IG). A função essencial das IG consiste em designar a região ou localidade de onde os produtos são provenientes, ao passo que a função principal de uma marca individual consiste em indicar a sua origem comercial. Quando uma IG estiver contida numa marca individual que garante aos consumidores que os produtos por esta designados provêm de uma única empresa que controla o fabrico dos produtos e que é responsável pela qualidade de tais produtos, o oponente deve apresentar prova de uso como marca individual (acórdãos de 7 de junho de 2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, n.º 52; e de 17 de outubro de 2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, n.º 37-43). As provas de uso como uma IG (por exemplo, declarações gerais de conselhos reguladores) não podem ser usadas como provas de uso como marca individual. Para mais informações sobre as indicações geográficas, ver as [Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, Capítulo 10, Marcas conflituantes com indicações geográficas \(artigo 7.º, n.º 1, alínea j\), do RMUE](#).

Consoante as circunstâncias, as situações seguintes poderão ser adequadas para comprovar a utilização séria de uma marca registada, uma vez que a utilização do sinal pode servir mais do que uma finalidade ao mesmo tempo. Conseqüentemente, os usos seguintes podem também corresponder a um uso do sinal como marca. No entanto, a finalidade para a qual um sinal é usado deve ser analisada individualmente.

1. **O uso de um sinal como denominação social ou nome comercial** pode ser considerado uso como marca, desde que os produtos ou serviços pertinentes sejam, eles mesmos, identificados e disponibilizados no mercado sob este sinal (13 de abril de 2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, n.º 55-56). Em geral, tal não é o caso quando a denominação social é unicamente usada para identificar uma loja (salvo no contexto da prova de uso para serviços retalhistas) ou referida na contracapa de um catálogo ou, como indicação acessória, num rótulo (acórdão de 18 de janeiro de 2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, n.º 47).

Em princípio, o uso do sinal como **denominação social ou nome comercial** não se destina, em si mesmo, a distinguir os produtos ou serviços. A **denominação social** destina-se a identificar uma sociedade, ao passo que o **nome comercial ou insígnia** se destina a designar um estabelecimento comercial. Conseqüentemente, quando o uso de uma denominação social, nome comercial ou insígnia se limita a identificar uma sociedade ou a designar um estabelecimento comercial, não se pode considerar que esse uso seja feito «para produtos ou serviços» (acórdãos de

11 de setembro de 2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, n.º 21; e de 13 de maio de 2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, n.º 31-32).

O uso de uma denominação social ou nome comercial pode ser considerado uso «**para produtos**» quando:

- o uma parte **apõe o sinal** que constitui a sua denominação social, nome comercial ou insígnia nos produtos que comercializa ou;
- o mesmo sem apor o sinal, essa parte o usa de tal forma que **se estabelece um nex**o entre a denominação social, o nome comercial ou a insígnia dessa parte e os produtos por esta comercializados ou os serviços por esta prestados (acórdão de 11 de setembro de 2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, n.º 21-23).

Desde que uma destas duas condições esteja satisfeita, o facto de ser usado um elemento nominativo como nome comercial da sociedade não impede o seu uso como marca para designar produtos ou serviços (acórdão de 30 de novembro de 2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, n.º 38).

Por exemplo, a apresentação da denominação social no cabeçalho das **notas de encomenda ou faturas** poderá, dependendo da forma como o sinal nelas é exibido, ser adequada para comprovar o uso comprovado da marca registada (acórdão de 6 de novembro de 2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, n.º 44-45). O uso simultâneo do nome da sociedade e da marca nas faturas pode, nos casos em que é possível distinguir claramente as duas indicações, provar o uso do sinal como um indicador da origem comercial dos serviços prestados, independentemente de as faturas apresentarem igualmente outras submarcas (acórdão de 3 de outubro de 2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, n.º 82-84).

Não é, contudo, suficiente o mero uso da denominação social no cabeçalho das faturas sem uma clara referência a produtos/serviços específicos.

2. O uso de um **sinal como nome de domínio ou como parte de um nome de domínio** identifica principalmente o proprietário do sítio Web enquanto tal. No entanto, consoante as circunstâncias, esse uso pode igualmente ser uso de uma marca registada (o que pressupõe a ligação a um sítio Web que disponibiliza informações sobre os produtos e serviços).

O simples facto de o oponente ter registado um nome de domínio que contém a marca anterior não é suficiente, por si só, para provar a utilização séria da marca, sendo igualmente necessário demonstrar que os produtos ou serviços em causa são disponibilizados no mercado sob a marca contida no nome de domínio.

6.1.1.2 Uso de marcas coletivas e marcas de certificação

As marcas coletivas e as marcas de certificação nacionais e da UE podem também constituir «**marcas anteriores**» na aceção do [artigo 8.º, n.º 2, do RMUE](#) suscetíveis de fundamentar uma oposição e, como tal, podem estar sujeitas ao requisito de uso previsto no [artigo 47.º, n.º 2 e 3, do RMUE](#).

Assim, são aplicáveis os requisitos do RMUE relativos às condições de uso. No entanto, é necessário ter em conta a diferente função dessas marcas. O oponente deve demonstrar que as pessoas autorizadas (ver [ponto 7.3](#)) usaram a marca coletiva ou de certificação em conformidade com a sua função essencial.

A função essencial de uma **marca coletiva** consiste em distinguir os produtos ou serviços dos membros da **associação** titular da marca dos de outras empresas (acórdão de 20 de setembro de 2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:C:2017:702, n.º 63). A característica específica das marcas coletivas consiste em indicar a origem comercial **coletiva** dos produtos ou serviços, ou seja, indicar que determinados produtos ou serviços provêm de um membro de um determinado «organismo», que é titular da marca coletiva e que não tem uma origem comercial **individual**, tal como acontece com as marcas individuais. Por conseguinte, contrariamente a uma marca individual, uma marca coletiva não tem a função de indicar aos consumidores a «identidade de origem» dos produtos ou serviços para a qual está registado. Os fabricantes, produtores, fornecedores ou comerciantes que sejam membros de uma associação titular de uma marca coletiva não têm de fazer parte do mesmo grupo de sociedades que fabrica ou fornece os produtos ou serviços sob controlo unitário. Na verdade, podem ser concorrentes, cada um dos quais utiliza, por um lado, a marca coletiva que indica que são membros de tal associação e, por outro, uma marca individual que indica a identidade de origem dos seus produtos ou serviços. Contudo, tal como ocorre com as marcas individuais, uma marca coletiva deve ser usada pelos membros da associação para criar ou conservar um mercado para os produtos ou serviços registados (acórdão de 12 de dezembro de 2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

A função essencial de uma **marca de certificação** não é indicar a origem **comercial**, como acontece com as marcas individuais e coletivas, mas sim distinguir os produtos e serviços certificados pelo titular da marca daqueles que não são certificados, comprovando que cumprem as normas estabelecidas e possuem características específicas. Para o uso da marca de certificação ser considerado comprovado, deve ser usado em conformidade com a sua função essencial.

6.1.2 Uso na prática comercial

6.1.2.1 Uso público versus uso interno

O uso da marca deve ser público, ou seja, deve ser externo e visível para os atuais e potenciais clientes dos produtos ou serviços. O uso da marca na esfera privada ou a um nível estritamente interno no seio de uma empresa ou de um grupo de empresas não é considerada um uso comprovado (acórdãos de 9 de dezembro de 2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, n.º 22; de 11 de março de 2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, n.º 37; e de 9 de setembro de 2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, n.º 33).

A marca deve ser usada **publicamente e com relevância exterior** no contexto de uma atividade comercial, tendo em vista obter uma vantagem económica e assegurar um lugar no mercado para os produtos e serviços que representa (acórdão de 12 de março de 2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, n.º 39; e de 30 de abril de 2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, n.º 38). O uso com relevância exterior não implica necessariamente um uso direcionado para os consumidores finais. Por exemplo, as provas relevantes podem ser validamente provenientes de um **intermediário**, cuja atividade consista na identificação de compradores profissionais, como as empresas de distribuição, aos quais o intermediário vende os produtos fabricados pelos produtores originais (acórdão de 21 de novembro de 2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, n.º 25-26).

Uma **empresa de distribuição** que faça parte de um grupo também pode apresentar provas relevantes. A distribuição é um modo de organização corrente na prática comercial que implica um uso da marca que não pode ser considerado estritamente interno por um grupo de empresas, porquanto a marca é igualmente usada publicamente e com relevância exterior (acórdão de 17 de fevereiro de 2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, n.º 32).

O uso da marca deve **incidir em produtos ou serviços** que já são comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, está iminente. Para os presentes efeitos, a simples preparação para usar a marca — como a impressão dos rótulos, a produção de embalagens, etc. — constitui uso interno e desuso na prática comercial (acórdão de 11 de março de 2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, n.º 37).

6.1.2.2 Atividade comercial versus atividade promocional

Sempre que a marca esteja protegida para produtos ou serviços de **organizações sem fins lucrativos** e a marca tenha sido utilizada, o facto de a utilização não ter fins lucrativos é irrelevante: «Com efeito, a circunstância de uma associação caritativa não prosseguir fins lucrativos não exclui que ela possa ter por objetivo criar e, posteriormente, conservar um mercado para os seus produtos ou serviços» (acórdão de 9 de dezembro de 2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, n.º 17).

Acresce que pode constituir uso comprovado a oferta **gratuita** de produtos e serviços, desde que estes sejam oferecidos comercialmente, ou seja, com a intenção de criar ou manter um mercado para esses produtos ou serviços na UE, em alternativa aos produtos ou serviços de outras empresas e, conseqüentemente, em concorrência com os mesmos (acórdão de 9 de setembro de 2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, n.º 67-68).

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

pode ser considerado um uso comprovado da marca em causa para artigos de vestuário.

A prática do Instituto em relação ao «uso comprovado» no que respeita a artigos promocionais foi confirmada pelo Tribunal.

Sinal anterior	Processo n.º
WELLNESS	Acórdão de 15 de janeiro de 2009, C-495/07 , EU:C:2009:10 (decisão prejudicial)
<p>O oponente é titular da marca «WELLNESS», registada para produtos das classes 25 e 32. Por ocasião da comercialização do seu vestuário «WELLNESS», a Maselli usou igualmente a sua marca para designar uma bebida não alcoólica, que oferecia, em pequenas garrafas, pela compra do vestuário da sua marca. Nunca foram vendidas separadamente bebidas com a marca «WELLNESS».</p> <p>O Tribunal sustentou que, quando o titular de uma marca apõe esta última em artigos que oferece como recompensa pela compra de outros produtos e para incentivar essa compra, a marca perde a sua razão de ser comercial em relação aos produtos promocionais e não pode considerar-se que tenha sido seriamente usada no mercado dos produtos dessa Classe (n.º 22).</p>	

6.1.2.3 Uso em relação a produtos

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

Por exemplo, no caso de o oponente vender os seus produtos unicamente por catálogo (venda por correspondência) ou pela Internet, a marca pode nem sempre ser aposta na embalagem ou até nos próprios produtos. Nesses casos, a utilização nas páginas (Internet) em que os produtos são apresentados – desde que seja séria em termos de período, local, extensão e natureza – será, em geral, considerada suficiente e o titular da marca não tem de provar que os produtos ostentavam, eles mesmos, a marca.

Sinal anterior	Processo n.º
PETER STORM	Acórdão de 8 de julho de 2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298

Sinal anterior	Processo n.º
Os elementos de prova produzidos para demonstrar um uso comprovado da marca em questão podem incluir catálogos. «[R]efira-se que, além de artigos de vestuário designados por diversas marcas, são aí postos à venda mais de 80 artigos diferentes sob a marca PETER STORM. Esses artigos são casacos para homem e senhora, camisolas, calças, t-shirts, calçado, meias, chapéus e luvas, cujas características são sucintamente descritas. A marca anterior figura em caracteres estilizados, ao lado de cada artigo. Nesse catálogo, são indicados os preços dos artigos em GBP e a referência de cada um» (n.ºs 38-39).	

No entanto, a situação é diferente quando uma marca é usada, por exemplo, num catálogo ou em anúncios, ou em sacos ou faturas, para designar o retalhista dos produtos e não os próprios produtos.

Sinal anterior	Processo n.º
Schuhpark	Acórdão de 13 de maio de 2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
O Tribunal Geral determinou que o uso do sinal <i>Schuhpark</i> para calçado em anúncios, sacos e faturas não visava identificar a origem do calçado (que ostentava a sua própria marca ou não ostentava qualquer marca), mas antes a denominação social ou o nome comercial do retalhista em calçado. Este uso foi considerado insuficiente para estabelecer um nexo entre o sinal <i>Schuhpark</i> e o calçado. Por outras palavras, <i>Schuhpark</i> pode ser uma marca para a venda a retalho de calçado, mas não foi usada como marca de produtos (n.º 31-32).	

6.1.2.4 Uso em relação a serviços

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

Sinal anterior	Processo n.º
M&P	Acórdão de 6 de novembro de 2014, T-463/12 , MB, EU:T:2014:935

<p>A marca anterior estava registada na classe 42 para, entre outros, os serviços de um advogado especializado em patentes. O seu uso em faturas, cartões de visita e correspondência comercial foi considerada suficiente para demonstrar um uso comprovado em relação aos serviços de um advogado especializado em patentes.</p>	
<p>STRATEGIES</p>	<p>Acórdão de 5 de outubro de 2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424</p>
<p>Nos casos em que uma marca anterior tenha sido registada para serviços de <i>gestão de empresas</i> e seja usada como título de revistas de negócios, o Tribunal Geral não excluiu a possibilidade de tal uso poder ser considerado comprovado para os serviços em questão se for demonstrado que a revista apoia a prestação dos serviços de <i>gestão de empresas</i>, ou seja, se os serviços forem prestados por meio de uma revista. O facto de não existir uma «ligação bilateral direta» entre o editor e o destinatário dos serviços não afeta a conclusão pela existência de uma utilização séria, uma vez que a revista não é distribuída gratuitamente, o que daria credibilidade ao argumento de que o pagamento do preço da revista constitui a remuneração pelo serviço prestado (n.ºs 31-35).</p>	

6.1.2.5 Uso em publicidade

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

Por esse motivo, o seu uso em publicidade é, em geral, considerado um uso comprovado:

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

O Tribunal confirmou esta abordagem no acórdão *Minimax*, em que sustentou que o uso comprovado da marca deve incidir em produtos ou serviços que já sejam comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, **nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias**, esteja iminente (acórdão de 11 de março de 2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, n.º 37).

Todavia, a decisão proferida num dado processo depende, em larga medida, das circunstâncias específicas do caso, como demonstram os seguintes exemplos:

Sinal anterior	Processo n.º
BLUME	Acórdão de 28 de outubro de 2002, R 681/2001-1 , Blumen Worldwide (fig.)/BLUME, LEOPOLDO BLUME
<p>Serviços: serviços de uma editora da classe 41.</p> <p>A Câmara de Recurso confirmou que os elementos apresentados (catálogos, notas de imprensa e anúncios), analisados conjuntamente, eram suficientes para provar o uso comprovado da marca.</p> <p>«Embora o registo de encomendas e o extrato da conta bancária não forneçam quaisquer informações acerca da forma como a marca era usada em Espanha ou da extensão em que o era, os restantes documentos, nomeadamente os catálogos, as notas de imprensa e os anúncios, analisados conjuntamente, demonstram que, durante o período em causa, a oponente publicou em Espanha livros e revistas sob a marca BLUME. Ainda que a oponente não tenha fornecido quaisquer faturas, notas de encomenda ou dados relativos às vendas, há razões para presumir que esta publicitava os seus livros e revistas, que promovia e vendia sob a marca BLUME. Acresce que, apesar de os documentos publicitários e as notas de imprensa terem sido identificados e datados pela oponente, a marca BLUME é sempre referida nas notas de imprensa e na capa nos livros mencionados. Além disso, o texto é escrito em língua espanhola e o preço indicado em pesetas. Quando lidas em conjunção com os catálogos, torna-se evidente que as notas de imprensa são relativas a alguns dos livros expressamente referidos nesses catálogos (...) » (n.º 23).</p>	

Sinal anterior	Processo n.º
BIODANZA	Acórdão de 13 de abril de 2010, R 1149/2009-2 , BIODANZA (fig.)/BIODANZA; confirmado em 8 de março de 2012, T-298/10 , Biodanza, EU:T:2012:113

P&S: classes 16 e 41.

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

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

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

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

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

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

6.1.2.6 Uso na Internet

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

Sinal anterior	Processo n.º
SHARP	Acórdão de 20 de dezembro de 2011, R 1809/2010-4 , SHARPMaster/SHARP (fig.)
<p>O oponente apresentou «extratos dos seus sítios Web para diferentes países». A Câmara de Recurso considerou que «simples impressões da página Internet da própria empresa não bastam para provar o uso de uma marca para determinados produtos se não forem acompanhadas de informações complementares relativas ao uso efetivo do sítio Internet pelos consumidores potenciais e relevantes ou dados relativos à publicidade e às vendas dos diferentes produtos, fotos dos produtos com a marca correspondente, etc.» (n.º 33).</p>	

Sinal anterior	Processo n.º
WALZERTRAUM	Acórdão de 17 de janeiro de 2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; confirmado em 17 de julho de 2014, C-141/13 P , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
<p>Para provar a extensão do uso da sua marca, a oponente, uma confeitaria que é titular da marca alemã «WALZERTRAUM» para produtos da classe 30, apresentou elementos de prova relativos a uma brochura publicitária publicada na Internet e que fornece informações gerais sobre os seus métodos de trabalho, os ingredientes usados nos seus produtos e a sua gama de produtos, incluindo o seu chocolate «WALZERTRAUM». No entanto, não era possível encomendar os produtos online através da página Web. Por esse motivo, o Tribunal Geral sustentou não ser possível estabelecer uma relação entre o sítio Web e o número de artigos vendidos (n.º47).</p>	

O valor probatório de extratos de sítios Web pode ser reforçado se estes forem acompanhados de elementos comprovativos de que o sítio Web em causa foi visitado e, sobretudo, de que um dado número de clientes encomendou os produtos e serviços em causa através do sítio Web durante o período em questão. Por exemplo, os registos que são normalmente conservados no contexto da gestão da página Web de uma empresa, nomeadamente registos relacionados com o número de acessos em determinados períodos de tempo ou, em alguns casos, os países a partir dos quais a página Web foi acedida, podem constituir elementos de prova úteis.

Quanto ao **período relevante**, considera-se que as informações disponibilizadas na Internet ou em bases de dados online são emitidas na data em que são publicadas. Muitas vezes, os sítios Web contêm informações extremamente relevantes. Certas informações podem mesmo só estar disponíveis nesses sítios Web, como é o caso, por exemplo, dos catálogos em linha que não estão disponíveis em suporte de papel.

A natureza da Internet pode tornar difícil determinar a data efetiva em que a informação foi de facto disponibilizada ao público. Por exemplo, nem todas as páginas Web referem quando foram publicadas. Além disso, os sítios Web são facilmente

atualizados e, na sua maior parte, não facultam arquivos do material publicado anteriormente, nem registos que permitam ao público determinar com precisão o que foi publicado e quando.

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

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

Os elementos de prova apresentados devem demonstrar que as transações online **estavam relacionadas com os produtos ou serviços** designados pela marca.

Sinal anterior	Processo n.º
ANTAX	Acórdão de 2 de fevereiro de 2012, T-387/10 , Arantax, EU:T:2012:51
O oponente apresentou, entre outros documentos, extratos das páginas iniciais dos sítios Web de várias empresas de consultoria fiscal que usavam a marca oponente. O Tribunal Geral considerou que as indicações nas páginas Web permitiam ao leitor estabelecer umnexo entre a marca e os serviços prestados (n.ºs 39-40).	

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

Sinal anterior	Processo n.º
Skunk funk (fig.)	Acórdão de 31 de março de 2011, R 1464/2010-2 , SKUNK FU! (fig.)/SKUNK FUNK (fig.)

«Excertos de sítios Web de terceiros, apesar de terem sido impressos a 10/06/2008, contêm comentários dos consumidores sobre artigos de vestuário e lojas “SKUNKFUNK” datados do período relevante. Nomeadamente, no que respeita ao território em questão, os documentos apresentam vários comentários de consumidores em Espanha, datados de dezembro de 2004 e de fevereiro, março, abril, maio e julho de 2007. Além disso, conforme sublinhou a Divisão de Oposição, um comentário (datado de 4 de março de 2007) num blog na página Web www.cybereuskadi.com refere que o oponente («designer da Skunkfunk») “exporta vestuário de surf para todo o mundo e tem um volume de negócios de quase 7 milhões de euros por ano”» (n.º 21).

Para mais informações sobre elementos de prova provenientes da Internet, ver Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio \(artigo 8.º, n.º 5, do RMUE\), ponto 3.1.4.4.](#)

6.2 Uso da marca tal como registada ou de uma variação da mesma

Na apreciação do uso comprovado de uma marca, é necessário ter em conta que as marcas são usadas num contexto comercial, em produtos, embalagens, materiais de informação e publicitários, etc. São normalmente usadas em conjunto com outras informações sobre produtos, mensagens de marketing, elementos decorativos e, frequentemente, com outras marcas (individuais, coletivas ou de certificação) ou indicações geográficas e símbolos relacionados. Consequentemente, a verificação de que a marca foi usada «tal como registada» pode revelar-se um exercício complicado.

Esta secção aborda i) o uso simultâneo de marcas independentes e ii) o uso numa forma diferente que não altere o carácter distintivo da marca tal como registada.

O [artigo 18.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#) prevê que, para além do uso da marca tal como registada, o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca tal como registada também constitui «uso da marca». Isto aplica-se independentemente de a marca tal como usada ser também objeto de um registo de marca separado do titular.

O objetivo desta disposição é permitir ao titular da marca acrescentar ao sinal as variações que, sem lhe alterarem o carácter distintivo, permitam adaptá-lo melhor às exigências de comercialização e de promoção dos produtos ou dos serviços em causa (acórdão de 23 de fevereiro de 2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, n.º 50). De acordo com o objetivo dessa disposição, sempre que a marca usada no comércio difira da forma sob a qual foi registada, a diferença deve ser tal que ambas possam, ainda assim, ser consideradas amplamente equivalentes.

Procurando convergir as práticas em matéria de marcas, a Rede de Propriedade Intelectual da União Europeia publicou uma Comunicação comum sobre a prática comum - Utilização de uma marca num formato diferente do registado ([CP8](#)) ⁽⁷³⁾. A presente secção das Linhas de orientação está em conformidade com a CP8.

6.2.1 Uso na forma registada – uso simultâneo de marcas independentes

As marcas são frequentemente usadas em conjunto com outras marcas, por exemplo para indicar uma marca da casa e uma submarca. Trata-se do uso de uma marca na **mesma forma** que a registada, paralelamente a, mas independentemente de, outras marcas (uso simultâneo de marcas independentes). Isto é diferente do uso de uma marca de uma **forma diferente** da registada (acórdãos de 8 de dezembro de 2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, n.º 33, 34; e de 6 de novembro de 2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, n.º 43). Consequentemente, no caso do uso simultâneo de marcas independentes, a questão de saber se o carácter distintivo da marca tal como registada foi alterado nem sequer se coloca, não sendo aplicável o [artigo 18.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#). Consequentemente, o uso de uma marca sem qualquer modificação, incluindo o uso simultâneo com marcas separadas e independentes, está abrangido pelo primeiro parágrafo do [artigo 18.º, n.º 1, do RMUE](#) e não pelo [artigo 18.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#).

Para determinar o uso simultâneo, há que determinar se as marcas em questão, apesar de serem usadas em conjunto, continuam a ser **independentes** umas das outras e se serão apreendidas desta forma pelo público. Esta situação contrasta com aquela em que o público irá, ao invés, entendê-las como formando **uma unidade** e não como «marcas separadas e independentes». Em princípio, uma **interação** visual e/ou conceptual entre os componentes que produza uma unidade separável impediria que esses componentes fossem entendidos como «marcas separadas e independentes». Tal exige uma avaliação global de vários fatores, tais como:

- as características intrínsecas das marcas (elementos dominantes e distintivos; a sua respetiva posição; utilização em tamanho, tipo de letra ou cor diferentes; presença ou ausência de ligações sintáticas, gramaticais ou conceptuais, etc.);
- a forma como as marcas são apresentadas na prova de uso e o contexto de uso (as práticas comerciais no setor de marca em causa, a natureza das marcas, ou seja, nomes de empresas, marcas domiciliárias, identificadores da linha de produtos, submarcas, etc.);
- elementos de prova específicos capazes de estabelecer que as marcas são apreendidas de forma independente pelos consumidores.

A falta de elementos de prova sobre o uso independente e a perceção da marca tal como registada não impede a apreciação da questão do uso simultâneo com base nas características intrínsecas das marcas e na experiência geral de práticas comerciais no setor comercial relevante.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

⁷³ disponível em <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

<p>YGAY</p>		<p>Acórdão de 21 de setembro de 2010, T-546/08, i Gai, EU:T:2010:404</p>
-------------	---	--

A indicação «Marqués de Murrieta» refere-se à adega responsável pela produção e comercialização do vinho, enquanto «YGAY» identifica o vinho em causa entre a gama de vinhos comercializados pelo fabricante. O uso conjunto das palavras «Marqués de Murrieta» e da marca anterior no mesmo meio não afeta a função de identificação da marca anterior para os produtos em causa. O uso conjunto de várias marcas nos rótulos dos produtos, em especial as que se referem à adega e ao produto específico, é uma prática comercial comum no setor vitivinícola (n.º 19-25).

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		<p>Acórdão de 13 de setembro de 2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469</p>

A utilização conjunta de um elemento figurativo e de um elemento nominativo no mesmo artigo têxtil ou de vestuário não prejudica a função de identificação da marca registada; não é invulgar no setor do vestuário justapor um elemento figurativo a um elemento nominativo que remete para o criador ou o fabricante, sem que o elemento figurativo perca a sua função de identificação autónoma na impressão geral (n.º 58-60).

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		<p>Exemplo inventado (CP8)</p>

Os produtos relevantes são os *produtos farmacêuticos* da Classe 5.

A marca tal como registada, MAPALVAM, é utilizada em conjunto com outra marca distintiva, ou seja, a marca house. No setor farmacêutico, é comum que o nome do produto apareça juntamente com a marca da casa da moeda. A marca tal como registada será percebida de forma independente na marca tal como é utilizada.

Quando uma **palavra distintiva se sobrepõe** a uma marca tal como registada que consiste num elemento figurativo, num padrão ou numa forma **de baixo carácter distintivo**, pode ser difícil determinar se se trata de um caso de uso simultâneo ou de uma alteração à marca anterior. A questão que se coloca é a de saber se a marca original ainda é percebida de forma independente, apesar da sobreposição da palavra distintiva. Em caso afirmativo, será tratado como utilização simultânea. Conforme se afirma no acórdão de 18 de abril de 2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, n.º 35, uma marca registada usada unicamente como parte de uma marca complexa ou em conjunto com outra marca deve **continuar a ser percebida como indicativa da origem do produto** em causa para que esse uso seja abrangido pelo termo «uso comprovado» na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. ⁽⁷⁴⁾ Por outro lado, se não for possível estabelecer que a marca figurativa, tridimensional ou de padrão original é percebida como uma marca independente, não se trata de um cenário de «uso simultâneo» e o caso deve ser apreciado à luz das regras de alteração do carácter distintivo (ver ponto [6.2.2.1.2](#)).

Inversamente, quando a marca registada é uma marca figurativa ou tridimensional que **não tem um carácter distintivo baixo**, a sobreposição de uma palavra distintiva não afeta, normalmente, a capacidade de essa marca figurativa ou tridimensional ser percebida como uma marca independente, como nos exemplos seguintes de uso simultâneo.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

⁷⁴ O artigo 15.º n.º 1 do Regulamento n.º 40/94 correspondia ao [artigo 18.º, n.º 1, do RMUE](#), primeiro subparágrafo, e não ao [artigo 18.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#). A disposição correspondente ao [artigo 18.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#) era o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94.

		<p>Acórdão de 10 de outubro de 2017, T-211/14 RENV, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:T:2017:715</p> <p>negado provimento ao recurso, 23 de janeiro de 2019, C-698/17 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48</p>
---	---	--

Em primeiro lugar, importa salientar que a marca tal como registada diverge significativamente do que é habitual no setor relevante no que diz respeito tanto à sua forma cilíndrica como ao modo de funcionamento induzido por essa forma. Nestas circunstâncias, considerou-se que a marca tinha um elevado grau de carácter distintivo (n.º 42 e 46). Em segundo lugar, a palavra «Bullerjan» ocupa uma pequena parte da estrutura e só é visível quando a estrutura é vista da parte frontal da câmara de combustão. Por último, o painel no qual a marca nominativa é gravada em relevo tem uma aparência metálica, como a estrutura no seu conjunto, de modo a que não se destaque do resto da estrutura. Esta marca nominativa é, portanto, menos marcante do que a forma do próprio produto. Nestas circunstâncias, a perceção global da marca em questão não é afetada pela presença da marca nominativa «Bullerjan». Este facto é ainda mais notório, uma vez que a combinação de uma forma tridimensional com uma marca nominativa adicional é comum no setor em questão. Por conseguinte, e atendendo ao carácter distintivo da marca em causa, essa marca nominativa não põe em causa o facto de a forma tridimensional ser, por si só, suficiente para determinar a origem comercial desses produtos (n.º 47).

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		<p>Acórdão de 28 de fevereiro de 2019, T-459/18, PEPERO original (fig.) / REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNNET (fig.), EU:T:2019:119</p>

Com base nas provas apresentadas, concluiu-se que a marca tal como registada era usada como marca, nomeadamente para identificar a origem comercial dos produtos em questão (n.º 76, 94 e 98). A superimposição da marca «MIKADO» não altera o carácter distintivo da marca de forma tal como registada. A este respeito, importa salientar que a marca «MIKADO» abrange parcialmente a forma tridimensional que constitui a marca anterior, tanto no bordo como na parte frontal da embalagem. No entanto, a adição desta palavra não impedirá, de modo algum, o consumidor de perceber a forma e as cores da marca anterior, cujas duas extremidades continuam a ser visíveis, e a relação entre as cores amarelo e castanho é claramente identificável. Nestas circunstâncias, a marca «MIKADO» aparece como um elemento independente e não como uma unidade com a marca anterior (n.º 99-100).

6.2.2 Uso sob uma forma diferente da registada

Quando se exclui o uso simultâneo de marcas independentes, a diferença na marca tal como usada deve ser apreciada nos termos do [artigo 18.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#), para determinar se altera o carácter distintivo da marca tal como registada. Essencialmente, o que será apreciado é se a marca, tal como usada, constitui uma **«variação» aceitável ou inaceitável** da sua forma registada.

Esta apreciação divide-se em duas fases.

O **primeiro passo** é clarificar o que deve ser considerado como carácter distintivo da marca tal como registada, estabelecendo **que elementos contribuem para o carácter distintivo e em que medida o fazem** («a essência distintiva da marca»). Tal exige uma avaliação do carácter distintivo e visualmente dominante **dos elementos da marca tal como registada** com base nas qualidades intrínsecas de cada um deles, na sua posição relativa na disposição da marca e nas suas interações.

O **segundo passo** consiste em **identificar as diferenças na marca tal como usada e avaliar o impacto das variações**. É necessário determinar se a essência distintiva da marca tal como registada está presente, ausente ou modificada na marca tal como usada. Para o efeito, é necessária uma apreciação do carácter distintivo e dominante **dos componentes adicionados, omitidos ou modificados na marca tal como usada**, com base nas qualidades intrínsecas de cada um deles, na sua posição relativa na disposição da marca e nas suas interações. Existe interdependência entre a força do carácter distintivo de uma marca e o efeito de qualquer variação. As marcas que possuem um carácter distintivo mais forte podem ser menos influenciadas por variações que as marcas com um carácter distintivo mais limitado. Os elementos adicionados ou omitidos são mais suscetíveis de afetar o carácter distintivo das marcas com carácter distintivo limitado (acórdão de 10 de outubro de 2018, [T-24/17](#), D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, n.º 47 e jurisprudência aí citada). Devem também ser tidas em conta as práticas do setor comercial relevante e a perceção do público relevante.

Os pontos seguintes contêm orientações e exemplos que ilustram o impacto das **adições** ([ponto 6.2.2.1](#)), das **omissões** ([ponto 6.2.2.2](#)) e das **modificações de outras**

características, tais como posição ou proporções ([ponto 6.2.2.3](#)), consoante a marca tal como registada tenha um grau **médio** ou **baixo** de carácter distintivo. Embora a marca tal como usada possa conter uma **combinação** destas variações, incluindo a omissão de um elemento e o aditamento de outro (substituição), os princípios que se seguem podem também servir de orientação para esses casos.

6.2.2.1 Adições

6.2.2.1.1 Marca tal como registada com carácter distintivo de grau médio


Podem distinguir-se os seguintes cenários principais.

- Adição de um elemento não distintivo ou de um elemento distintivo fraco
- Adição de um símbolo ou de outro carácter ortográfico
- Adição de um elemento distintivo (interativo)




Adição de um elemento não distintivo ou de um elemento distintivo fraco



Em geral, o aditamento de um elemento não distintivo ou de um elemento distintivo fraco (seja um elemento nominativo ou figurativo, incluindo estilização ou cor) não altera o carácter distintivo da marca tal como registada, independentemente de estes elementos serem ou não visualmente dominantes.





Exemplos em que o carácter distintivo não é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
AINHOA	(i) AINHOA BIO (ii) AINHOA DELUXE (iii) 	Acórdão de 23 de setembro de 2015, T-426/13 , AINHOA, EU:T:2015:669 negado provimento ao recurso, 16 de junho de 2016, C-611/15 P , AINHOA, EU:C:2016:463
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 3</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> Os elementos adicionais, tais como «bio» ou «deluxe», são descritivos das características dos produtos. O retângulo que representa um céu turvo posicionado acima do elemento nominativo não altera a impressão global da marca (n.º 30 a 32) – variação aceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
--------------------------------	--------------------------------	-----------------


	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>Acórdão de 29 de abril de 2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classes 17, 20, 40 e 42</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> Os elementos adicionais «solutions and products», «plásticos Hidrosolúveis s.l.», por vezes precedidos pela preposição «by», são apenas adições menores por oposição à expressão «green cycles», que constitui o elemento dominante da marca tal como usada. A inversão das cores da marca tal como registada não é suficiente para afetar o carácter distintivo da marca tal como registada. As cores azul, verde e cinzento não são particularmente originais ou invulgares nas formas registada e usada da marca (n.º 68 e 69) – variação aceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		<p>Acórdão de 12 de maio de 2016, T-322/14 e T-325/14, MOBILE.DE, EU:T:2016:297</p> <p>negado provimento ao recurso, 28 de fevereiro de 2018, C-418/16P, mobile.de, EU:C:2018:128</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 35</p> <p><i>Território:</i> Bulgária</p> <p><i>Apreciação:</i> A aposição do elemento «.bg» no final da marca não altera o carácter distintivo da marca tal como registada. Embora este elemento transmita uma mensagem adicional, não deixa de ser um facto que é comumente apreendido como uma indicação do nome de domínio de topo associado à Bulgária. Esta referência territorial curta e muito comum não tem qualquer carácter distintivo específico. As marcas em questão têm o seu elemento nominativo dominante em comum, partilham igualmente as características da sua configuração gráfica, como o tipo de letra e a moldura, e diferem em elementos secundários que são breves e não decisivos quanto ao seu carácter distintivo (n.º 57 e 58) – variação aceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
	(i)  (ii)  (iii) 	Acórdão de 15 de outubro de 2019, T-582/18 , X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 25</p> <p><i>Território:</i> UE (elementos de prova de uso centrados na Alemanha, França e Itália)</p> <p><i>Apreciação:</i> Os elementos nominativos «bionic», «socks» e «technology» ocupam uma posição secundária nas marcas, tal como usadas, porque são colocados depois do elemento figurativo composto pela letra x e pelas duas setas, que, tendo em conta a sua posição e dimensão, atraem mais a atenção do público relevante. Além disso, os elementos «bionic», «socks» e «technology» são laudatórios no que respeita aos produtos designados pela marca ou descritivos de algumas das suas características. Em particular, o termo «socks» é descritivo do tipo de produtos em causa. O termo «bionic» será entendido como um termo laudatório, que designa o facto de possuir capacidades poderosas ou excecionais, sobretudo quando utilizado para designar vestuário de desporto. O termo «technology» será entendido como uma referência a vestuário desportivo «inteligente» com características especiais, obtidas através da utilização de tecnologia que permite que estas peças de vestuário se adaptem à temperatura ou humidade ambiente (n.º 45 a 48) – variação aceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
FLAMINAIRE		Acórdão de 8 de dezembro de 2015, T-583/14 , FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classes 16 e 34</p> <p><i>Território:</i> Espanha</p> <p><i>Apreciação:</i> As marcas tal como registada e tal como usada diferem apenas na estilização da letra superior «A» e na utilização de um tipo de letra a negrito. Estas diferenças não alteram o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 37) – variação admissível.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo

BROWNIES		Acórdão de 30 de janeiro de 2020, T-598/18 , BROWNIE / BROWNIE, Brownie (marca da série), EU:T:2020:22
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classes 6, 18, 25, 26, 28 e 41</p> <p><i>Território:</i> Reino Unido</p> <p><i>Apreciação:</i> A palavra «brownies» é claramente legível na marca tal como usada. Os elementos figurativos da marca tal como usada não desempenham qualquer papel significativo na impressão global veiculada pela marca e não têm qualquer conteúdo semântico próprio que confira caráter distintivo à marca ou que designe os produtos em causa. Esses elementos figurativos limitam-se à apresentação da palavra «brownies» num tipo de letra estilizado a amarelo, do ponto da letra «i» com a forma de uma flor e, por vezes, uma margem irregular (n.º 65 a 67) – variação aceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  <p>(iii)</p> 	Acórdão de 24 de maio de 2012, T-152/11 , Mad, EU:T:2012:263
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 25</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> As letras M, A, D estão dispostas de uma forma específica na marca tal como registada. Deve ser permitido o uso de diferentes combinações de cores nas formas em que a marca foi usada, desde que as letras contrastem com o fundo (n.º 41 e 45) – variação aceitável.</p>		

Adição de um símbolo ou de outro carácter ortográfico

A adição de um sinal de pontuação (como um ponto ou um ponto de exclamação), de outro carácter ortográfico (como um apóstrofo, acento, hífen ou espaço) ou de outros símbolos (como o símbolo plural ou possessivo ou a forma abreviada da empresa) não altera, normalmente, o carácter distintivo da marca tal como registada.

No entanto, se o novo elemento alterar a perceção da marca, por exemplo, ao alterar o significado da marca tal como registada, poderá justificar-se uma conclusão diferente.

Exemplos em que o carácter distintivo não é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
CODICE	CÓDICE	Acórdão de 16 de dezembro de 2019, R 2539/2018-2 , Codici banda nera / SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 33</p> <p><i>Território:</i> Espanha</p> <p><i>Apreciação:</i> A utilização do acento não altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 28) – variação admissível.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
Tentation	Tentations	Acórdão de 29 de julho de 2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.)/ TENTATION
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 3</p> <p><i>Território:</i> Benelux, Alemanha, Itália, Portugal, Roménia e Espanha (elementos de prova de uso centrados em Espanha)</p> <p><i>Apreciação:</i> Mais concretamente, considera que a simples adição da letra «s» no final da marca não altera substancialmente a aparência ou a pronúncia da marca registada, nem cria uma impressão conceptual diferente no mercado espanhol. Muito simplesmente, considerar-se-á que a marca em causa está no plural e não no singular (n.º 17) – variação admissível.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
FOAMASTER	FOAMASTER®	Acórdão de 4 de julho de 2019, R 1808/2018-5 , Easy foam master / Foamaster et al.

Produtos e serviços: Classe 1

Território: Alemanha

Apreciação: A utilização da marca juntamente com o símbolo da marca registada[®] não altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 52 e 53) – variação aceitável.

Exemplo em que o carácter distintivo é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
MEXAVIT	MEXA-VIT C	Acórdão de 30 de março de 2007, R 159/2005-4 , Metavit/MEXA-VIT C et al.

Produtos e serviços: Classe 5


Território: Áustria

Apreciação: O uso da marca com uma ortografia diferente e o aditamento da letra C alteram o carácter distintivo da marca tal como registada. Tal deve-se ao facto de as letras «VIT» serem agora vistas como um elemento descritivo, «VIT C», que se refere a vitamina C – variação inaceitável.

Adição de um elemento distintivo (interativo)

Em princípio, o acréscimo de um elemento distintivo que **interage** com a marca tal como registada de tal forma que já não pode ser entendido de forma independente, mas antes como **constituindo uma unidade** (excluindo assim o uso simultâneo de várias marcas) altera o carácter distintivo da marca tal como registada.

Exemplos em que o carácter distintivo é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
NN		Acórdão de 28 de junho de 2017, T-333/15 , NN / NN, EU:T:2017:444 negado provimento ao recurso, 17 de janeiro de 2018 C-536/17 P , EU:T:2018:14

Produtos e serviços: Classe 36

Território: Espanha

Apreciação: A marca nominativa «núñez i navarro» encontra-se sempre colocada por baixo de um círculo que contém as letras «nn» e ocupa uma posição central. Além disso, o elemento nominativo «núñez i navarro» é muito maior do que a marca nominativa «nn», tanto em termos de largura como do número de caracteres que cada um contém. É muito provável que as letras «nn» sejam entendidas como as iniciais dos apelidos «núñez» e «navarro». Enquanto apelidos, estes não são termos genéricos referentes aos serviços em questão e, por conseguinte, têm um carácter distintivo normal. Nestas circunstâncias, o aditamento do elemento nominativo «núñez i navarro» à marca anterior altera o seu carácter distintivo (n.º 43-46) – variação inaceitável.


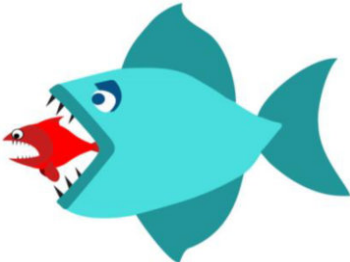
A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
TACK		Acórdão de 10 de outubro de 2018, T-24/17 D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668

Produtos e serviços: Classe 16

Território: Espanha

Apreciação: As faturas não continham qualquer indicação da marca nominativa anterior TACK enquanto tal; fazia-se, em vez disso, referência aos nomes dos produtos. A justaposição do elemento «ceys» não podia ser vista como uma adição irrelevante ou negligenciável ao elemento «tack». Além disso, nas faturas, brochuras e catálogos, os elementos «tack» e «ceys» apareciam em conjunto como um único termo ou como um único elemento nominativo constituído por oito letras. O elemento «Tackceys» constante nas faturas e no texto das brochuras e catálogos será entendido como uma **unidade indivisível**, estando as duas palavras associadas. Nas embalagens e nos extratos de sítios Web, brochuras e catálogos, o termo «tack» aparece sistematicamente em combinação com o termo «ceys» e de uma forma figurativa. Nenhum dos elementos de prova acima referidos apresenta a marca nominativa anterior TACK usada isoladamente ou, pelo menos, afastada do elemento ceys (n.º 54 a 63) – variação inaceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

		<p>Exemplo inventado (CP8)</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 25</p> <p><i>Apreciação:</i> A marca tal como registada é usada com um elemento figurativo distintivo (um peixe azul) de tal forma que é criada uma única unidade e um novo conceito na marca tal como usada (o peixe grande a comer o pequeno) – variação inaceitável.</p>		

6.2.2.1.2 Marca tal como foi registada com carácter distintivo de grau reduzido


Podem distinguir-se os seguintes cenários principais.

- Adição de um elemento não distintivo ou pouco distintivo.
- Adição de um elemento (interativo) distintivo.

Adição de um elemento não distintivo ou de um elemento distintivo fraco

Sempre que a marca tal como foi registada possua um grau reduzido de carácter distintivo, a mera adição de um elemento não distintivo ou pouco distintivo pode alterar o seu carácter distintivo. Por conseguinte, uma avaliação caso a caso é particularmente importante.

Exemplos em que o carácter distintivo é alterado:


A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
<p>CAFFÈ D'AUTORE</p>		<p>Acórdão de 14 de dezembro de 2018, R 932/2018-5, La migliore interprete del caffè d'autore/Caffè d'autore (fig.) et al.</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 11: Máquinas de café elétricas para utilização em bares</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> Na marca, conforme utilizada, o tipo de letra manuscrita específico é o elemento mais distintivo. Tal altera o carácter distintivo da marca, uma vez que a utilização deste tipo de letra manuscrita específico acrescenta um elemento distintivo à marca nominativa que não estava presente na forma em que foi registada (n.º 52 e 53) – variação inaceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>Acórdão de 19 de junho de 2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427</p>

Produtos e serviços: Classe 25

Território: UE

Apreciação: As considerações que se seguem são feitas no contexto do [artigo 7.º, n.º 3, do RMUE](#), aplicado por analogia ao [artigo 18.º, n.º 1, alínea a\), do RMUE](#) (n.º58). A marca em questão é uma marca puramente figurativa que apresenta muito poucas características. Uma das características em causa é a utilização de três faixas pretas sobre um fundo branco. Esta característica dá origem a um contraste específico entre, por um lado, as três faixas pretas e, por outro lado, o fundo branco e os espaços brancos que separam tais faixas. Nestas circunstâncias, **tendo em conta, nomeadamente, a extrema simplicidade da marca em causa e a importância da característica acima descrita**, o ato de inverter o esquema de cores, mesmo que se mantenha um forte contraste entre as três faixas e o fundo, não pode ser classificado como uma variação insignificante em comparação com a forma registada da marca em causa. Consequentemente, a utilização da marca sob a forma de três faixas brancas (ou claras) sobre um fundo preto (ou escuro) altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 76 a 78) – variação inaceitável.


A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
<p>FLAVOUR AND AROMA</p>		<p>Exemplo inventado (CP8)</p>

Produtos e serviços: Classe 31

Território: Público anglófono

Apreciação: A marca, conforme registada, possui um grau reduzido de carácter distintivo. O elemento adicionado BAA-naa-NAA, que possui igualmente um grau reduzido de carácter distintivo, é colocado no início e interage com a marca tal como registada, criando um novo conceito – variação inaceitável.

Exemplo em que o carácter distintivo não é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>Acórdão de 13 de setembro de 2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classes 9, 24, 25 e 42</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> A simples adição à marca registada de um componente desprovido de carácter distintivo, tal como um círculo, não altera o carácter distintivo da marca. O componente distintivo e dominante da marca, conforme utilizada, é o elemento que constitui a marca tal como registada, que continua a ser claramente reconhecível. Do mesmo modo, a utilização da cor azul não é particularmente original e não altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 41 a 55) – variação aceitável.</p>		

Adição de um elemento distintivo (interativo)

A adição de um elemento distintivo a uma marca que possui um grau reduzido de carácter distintivo resulta, geralmente, numa interação entre os dois, de tal modo que a marca tal como registada deixará de ser entendida de forma independente. Tal altera o carácter distintivo da marca tal como registada.

Exemplo em que o carácter distintivo é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

		<p>Acórdão de 28 de fevereiro de 2017, T-766/15, REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classes 29, 30 e 31</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> A marca tal como registada, um padrão de propágulos de peixe dourado sobre um fundo azul, possui um grau reduzido de carácter distintivo. O público entenderá este elemento como decorativo ou destinado a servir de fundo. A marca distintiva «LABEYRIE» aparece de forma bem visível numa posição central na embalagem dos produtos e sobreposta à marca tal como registada (n.º 50 a 54, 59 e 60) – variação inaceitável.</p>		

6.2.2.2 Omissões

A omissão de um elemento que contribua para o carácter distintivo da marca tal como registada é suscetível de alterar o seu carácter distintivo.

6.2.2.2.1 Marca tal como foi registada com carácter distintivo de grau médio


Podem distinguir-se os seguintes cenários principais.

- Omissão de um elemento não distintivo
- Omissão de um elemento pouco distintivo
- Omissão de um símbolo ou outro carácter ortográfico
- Omissão de um elemento distintivo

Omissão de um elemento não distintivo

Sempre que o elemento omitido não seja distintivo, o carácter distintivo da marca tal como registada não será alterado.

Exemplos em que o carácter distintivo não é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
	Diacol	Acórdão de 24 de janeiro de 2017, T-258/08 , DIACOR/ DIACOL, EU:T:2017:22

Produtos e serviços: Classe 5

Território: Portugal



Apreciação: A omissão do termo «Portugal», que é descritiva da origem dos produtos, não afeta o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 38) – variação admissível.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		Acórdão de 29 de setembro de 2011, T-415/09 , Fishbone, EU:T:2011:550; confirmado em 18 de julho de 2013, C-621/11_P , Fishbone, EU:C:2013:484

Produtos e serviços: Classe 25

Território: Grécia

Apreciação: A omissão do termo ligeiramente estilizado «Beachwear», uma vez que é descritivo do tipo de produtos em causa, não afeta o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 62 e 63) – variação aceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		Acórdão de 24 de novembro de 2005, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419

Produtos e serviços: Classes 35, 40, 41 e 42



Território: Alemanha

Apreciação: Os elementos nominativos «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (cujo significado é «Associação de apoio a empresários e trabalhadores por conta própria, associação registada»), escritos em caracteres pequenos e que ocupam uma posição secundária na marca tal como registada, são descritivos dos serviços em questão. A omissão deste elemento não altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 36 e 37) – variação aceitável.

Omissão de um elemento pouco distintivo

Sempre que o elemento omitido possua um grau reduzido de carácter distintivo, o carácter distintivo da marca tal como registada não será, normalmente, alterado. No entanto, sempre que tal elemento pouco distintivo contribua significativamente para o carácter distintivo da marca tal como registada, seja visualmente dominante ou interaja com outros elementos, pode justificar-se um resultado diferente. Por conseguinte, uma avaliação caso a caso é particularmente importante.

Exemplos em que o carácter distintivo não é alterado:




A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
	(i) vieta (ii) 	Acórdão de 10 de dezembro de 2015, T-690/14 , Vieta, EU:T:2015:950

Produtos e serviços: Classe 9



Território: UE

Apreciação: O carácter distintivo da marca deriva, essencialmente, do termo «vieta» e não dos elementos figurativos. Esse elemento possui um elevado carácter distintivo e ocupa uma posição importante na impressão global criada pela marca registada, ao passo que os elementos figurativos apenas possuem um grau reduzido de carácter distintivo e ocupam uma posição puramente acessória na impressão global. Estes elementos figurativos, incluindo o tipo de caracteres usado, produzem um impacto visual relativamente marginal. Tendo em conta o uso comercial corrente, a moldura retangular não reveste originalidade. No que respeita aos restantes elementos figurativos (os retângulos cinzentos que separam as letras da palavra «vieta» e os retângulos brancos que figuram a meio dos lados da moldura retangular), têm uma dimensão muito reduzida, não chamam a atenção e não revestem originalidade (n.º 47 e 48) – variação aceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>Acórdão de 14 de dezembro de 2016, T-397/15, PAL (fig.), EU:T:2016:730</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 7</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> O elemento figurativo da marca tal como registada é, essencialmente, um quadro que destaca a presença do elemento nominativo distintivo «pal». Será entendido como sendo puramente decorativo. A omissão desse elemento não altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 32 a 38) – variação aceitável.</p>		

Exemplo em que o carácter distintivo é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		<p>Exemplo inventado (CP8)</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 9</p> <p><i>Território:</i> Público anglófono</p> <p><i>Apreciação:</i> O carácter distintivo da marca tal como registada deriva, essencialmente, da combinação do elemento verbal «BUBBLEKAT» e dos outros elementos da marca. Apesar do grau reduzido de carácter distintivo dos outros elementos, estes interagem e são visualmente dominantes devido à sua dimensão e posição de destaque. A omissão desses elementos altera o carácter distintivo da marca tal como registada – variação inaceitável.</p>		

Omissão de um símbolo ou outro carácter ortográfico

A omissão de um sinal de pontuação, um carácter ortográfico (como um apóstrofo, acento, hífen ou espaço) ou outros símbolos (como o símbolo plural ou possessivo ou a forma abreviada da empresa) não altera, normalmente, o carácter distintivo da marca tal como registada.

Exemplos em que o carácter distintivo não é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
Stöckert	(i) Stockert (ii) Stoeckert	Acórdão de 22 de abril de 2020, R 1061/2018-5 , STOCKERT medical solutions (fig.)/Stöckert
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classes 9 e 10</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> O elemento «STOCKERT» é, claramente, o elemento dominante e mais apelativo da marca. O aditamento ou a supressão do trema «Ö» não afeta o carácter distintivo do elemento nominativo, uma vez que os dois pequenos pontos por cima do «O» na marca registada não são um elemento dominante ou apelativo, embora, quando presentes, sejam registados, em especial pelo público germanófono. Por conseguinte, não se considera que a supressão de um «trema» ou a substituição convencional da letra «ö» pelo ditongo «oe» alterem o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 55) – variação admissível.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	Acórdão de 22 de março de 2013, R 1986/2011-4 , PELASPAN/PELASPAN et al.
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 17</p> <p><i>Território:</i> Benelux</p> <p><i>Apreciação:</i> A utilização da marca tal como registada sem o hífen que liga os elementos «PELASPAN» e «PAC» não altera o seu carácter distintivo (n.º 25) – variação admissível.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		Acórdão de 29 de abril de 2010, R 877/2009-1 , Kaiku Bifi actiVium (fig.)/Bi-Fi (fig.) et al.

Produtos e serviços: Classe 29

Território: Alemanha, Espanha, França, Itália, Áustria e Portugal



Apreciação: O tipo de letra foi modernizado, mas as letras mantêm a sua forma arredondada e a supressão do hífen pode passar despercebida. O carácter distintivo da marca tal como registada continua a assentar nas letras pretas e grandes de «Bi Fi», sendo o «B» e o «F» em maiúsculas e os dois «i» em minúsculas, sobre um fundo branco e contornadas a prateado. O fundo laranja é simplesmente a cor da embalagem dos produtos (n.º 45) – variação admissível.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	Acórdão de 15 de setembro de 2011, R_2001/2010-1 , APANI/APALIA-ΑΠΑΛΙΑ
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 30</p> <p><i>Território:</i> Grécia</p> <p><i>Apreciação:</i> A omissão da transliteração do termo em caracteres gregos não altera o carácter distintivo da marca tal como registada – variação aceitável.</p>		

Omissão de um elemento distintivo

A omissão de um elemento distintivo, seja ele uma palavra ou um elemento figurativo, altera geralmente o carácter distintivo da marca tal como registada, mesmo que tais elementos não sejam dominantes, desde que não sejam insignificantes.

Exemplos em que o carácter distintivo é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		Acórdão de 4 de maio de 2012, R_562/2012-2 , LT LIGHT-THECNO (fig.)/LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.

Produtos e serviços: Classe 9

Território: Espanha

Apreciação: Os elementos verbais «light technology» foram omitidos na marca tal como utilizada. Tendo em conta a importância numa marca mista dos elementos verbais (geralmente utilizados pelo público relevante para se referir a tais marcas), o facto de serem palavras estrangeiras pouco suscetíveis de serem entendidas pelo público espanhol e a forma como são integradas na marca figurativa, a omissão destes elementos nominativos altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 27 e 32) – variação inaceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
 <p><i>La Sabiduría del Sabor</i></p>		<p>Acórdão de 21 de janeiro de 2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39</p>

Produtos e serviços: Classe 29

Território: UE (elementos de prova centrados em Espanha)

Apreciação: Em primeiro lugar, a expressão «Sabores de Navarra» refere-se a sensações ou impressões que evocam uma região do norte de Espanha. Assim, os elementos podem ser entendidos pelo público hispanófono como sendo descritivos da origem geográfica dos produtos em causa. Além disso, o termo «sabores» pode ser entendido como uma indicação da qualidade do produto. Daqui resulta que os elementos «Sabores de Navarra» devem ser considerados essencialmente descritivos.


Os elementos «La Sabiduría del Sabor», dado o significado da palavra «La Sabiduría» (sabedoria) e da palavra «sabor», constituem um trocadilho, não podendo ser considerados descritivos. Consequentemente, o carácter distintivo da marca tal como registada resulta essencialmente dos termos «La Sabiduría del Sabor» (n.º 31 a 45) – variação inaceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
FASHION TV	FASHION	Acórdão de 13 de maio de 2020, R 1221/2018-4 , Fashion TV

Produtos e serviços: Classes 32 e 33

Território: UE

Apreciação: No caso de uma linha de bebidas descrita nos elementos de prova como «uma nova marca de bebidas da moda», o termo «FASHION», por si só, tem muito pouco, ou nenhum, carácter distintivo. Em contrapartida, o termo «TV» não alude a bebidas nem ao conceito de moda. Como tal, o elemento nominativo «TV» constitui não só um elemento distintivo, como também o elemento mais distintivo da marca em apreço (n.º 34) – variação inaceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
	<p>ESCORPION</p>	<p>Acórdão de 28 de março de 2007, R 1140/2006-2, SCORPIO/ ESCORPION (fig.)</p>

Produtos e serviços: Classes 1, 3 e 4

Território: Espanha

Apreciação: A marca tal como registada é fortemente caracterizadas pela presença do elemento figurativo. No entanto, os documentos apresentados não demonstram o uso do elemento figurativo contido na marca tal como registada (n.º 19 e 20) – variação inaceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		<p>Acórdão de 31 de março de 2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/ Natec Ingenieros (fig.)</p>

Produtos e serviços: Classe 42

Território: Espanha

Apreciação: O dispositivo figurativo da marca tal como registada não será considerado puramente ornamental ou decorativo. Trata-se de um desenho muito particular que combina várias linhas, formas e cores que são bastante apelativas a nível visual e dotado de personalidade e do seu próprio carácter distintivo. Possui um certo grau de criatividade e imaginação artística. Ocupa quase metade da marca. Por conseguinte, não pode ser considerado insignificante. Uma vez que o elemento figurativo é visualmente dominante e não é insignificante, a omissão deste elemento altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 26 a 28) – variação inaceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		Acórdão de 15 de dezembro de 2015, T-83/14 , ARTHUR & ASTON/Arthur, EU:T:2015:974 negado provimento ao recurso, 15 de junho de 2016, C-94/16 P , ARTHUR & ASTON/Arthur, EU:C:2016:461

Produtos e serviços: Classe 25

Território: França

Apreciação: O elemento gráfico da marca tal como registada, constituído por uma assinatura estilizada, desaparece completamente da marca tal como utilizada e é substituído por um elemento gráfico radicalmente diferente, que é extremamente clássico, simétrico e estático. A marca sob a sua forma registada capta a atenção para a assimetria e o dinamismo conferidos pelo movimento das letras, da esquerda para a direita. As diferenças acima referidas não são insignificantes e as marcas não podem ser consideradas globalmente equivalentes na aceção da jurisprudência (n.º 22 a 24) – variação inaceitável.

6.2.2.2.2 Marca tal como foi registada com carácter distintivo de grau reduzido

Podem distinguir-se os seguintes cenários principais.

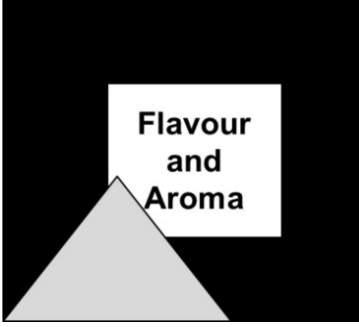

- Omissão de um elemento não distintivo
- Omissão de um elemento pouco distintivo

Uma vez que uma marca que possui um grau reduzido de carácter distintivo não contém elementos de carácter distintivo médio, o cenário de «omissão de um elemento distintivo» não existe.

Omissão de um elemento não distintivo

Sempre que a marca tal como foi registada possua um grau reduzido de carácter distintivo e o elemento omitido não seja distintivo, em geral, o carácter distintivo da marca conforme registada não será alterado. No entanto, pode justificar-se um resultado diferente nos casos em que o carácter distintivo da marca tal como registada resulta exclusivamente da combinação de elementos não distintivos.

Exemplo em que o carácter distintivo é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		<p>Exemplo inventado (CP8)</p>
<p><i>P&S:</i> Classe 30 <i>Território:</i> Público anglófono <i>Apreciação:</i> O carácter distintivo da marca tal como registada deriva da combinação de formas geométricas simples e palavras descritivas. A combinação de tais elementos torna a marca distintiva no seu conjunto, de tal forma que a omissão de parte desses elementos altera o carácter distintivo da marca – variação inaceitável.</p>		

Omissão de um elemento pouco distintivo

Sempre que a marca tal como foi registada possua um grau reduzido de carácter distintivo, a omissão de um elemento pouco distintivo pode resultar numa alteração do carácter distintivo da marca tal como registada, em especial se o elemento omitido for visualmente dominante ou em casos em que o carácter distintivo da marca tal como registada resulta da combinação de elementos com carácter distintivo de grau reduzido. Por conseguinte, uma avaliação caso a caso é particularmente importante.

Exemplos em que o carácter distintivo é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		<p>Acórdão de 15 de setembro de 2015, T-483/12, LOTTE (fig.)/ KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635</p>

P&S: Classe 30

Território: Alemanha

Apreciação: A marca está registada como marca figurativa e não como uma marca tridimensional com uma forma hexagonal. A marca também não inclui uma representação de dois painéis hexagonais equiláteros, unidos, respetivamente, num sexto da parte superior e num sexto da parte inferior da reprodução de tal marca, indicando que, quando todos os painéis estão dobrados, podem formar uma caixa hexagonal. As representações da embalagem, conforme demonstrado pelos elementos de prova, não reproduzem o triplo efeito criado pela imagem dos três painéis retangulares, o que caracteriza essa marca. O que precede altera o carácter distintivo da marca tal como registada (n.º 111 a 117) – variação inaceitável.

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
		Exemplo inventado (CP8)

P&S: Classe 31

Apreciação: O carácter distintivo do sinal conforme registado deriva de uma combinação de elementos não distintivos e pouco distintivos, nomeadamente o termo «Bio» e a estilização da letra «O» que se assemelha a um gato. A combinação de ambos os elementos torna a marca distintiva no seu conjunto – variação inaceitável.


6.2.3 Alteração de outras características

A alteração da posição ou das proporções dos elementos da marca tal como registada ou a alternância entre caracteres em minúsculas/maiúsculas, desde que não se afaste significativamente da forma habitual de escrita, não afetam, em geral, o carácter distintivo da marca tal como registada.

No entanto, a capitalização irregular ou outras adições que possam influenciar a perceção dos elementos (por exemplo, quando a ordem inversa dos elementos verbais gera um significado diferente ou quando uma parte do elemento verbal com destaque gráfico tem um significado próprio) podem levar a uma conclusão diferente.



Exemplos em que o carácter distintivo não é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo

DRINKFIT		Acórdão de 12 de dezembro de 2014, T-105/13 , TrinkFix, EU:T:2014:1070
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 29</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> Os rótulos apostos nas garrafas de bebidas são estreitos, pelo que não é invulgar que uma marca nominativa se apresente em duas linhas (n.º 47). A adição do elemento gráfico semicircular não altera a impressão global produzida pela marca (n.º 47 e 49) – variação aceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
PALMA MULATA		Acórdão de 16 de janeiro de 2014, T-381/12 , EU:T:2014:119
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 33</p> <p><i>Território:</i> UE</p> <p><i>Apreciação:</i> A disposição e proporções diferentes dos elementos nominativos «PALMA» e «MULATA» na marca tal como utilizada não introduzem uma alteração suscetível de alterar o caráter distintivo da marca tal como registada (n.º 34 a 36) – variação aceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

 <p>BUS Betriebsverband für Unternehmer und Selbständige e.V.</p>		<p>24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419</p>
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classes 35, 40, 41 e 42</p> <p><i>Território:</i> Alemanha</p> <p><i>Apreciação:</i> Tanto a forma registada como a forma utilizada da marca incluem o termo «BUS» e o elemento figurativo de «três triângulos entrelaçados». A apresentação dos elementos não é particularmente original ou invulgar em qualquer das formas. A variação destes elementos não afeta o carácter distintivo da marca. (n.º 35) – variação aceitável.</p>		

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
<p>AD-1841-TY</p>	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>Acórdão de 10 de outubro de 2017, T-233/15, 1841, EU:T:2017:714</p>

Produtos e serviços: Classe 25

Território: França

Apreciação: Os três principais componentes da marca tal como registada, nomeadamente os elementos «AD», «1841» e «TY», estão sempre presentes ao mesmo tempo nas marcas conforme utilizadas, embora possa observar-se uma certa diferença de posicionamento e tamanho e alguma estilização específica. Além disso, permanecem legíveis e identificáveis nas formas utilizadas (n.º 73 a 76) – variação aceitável.

Exemplo em que o carácter distintivo é alterado:

A marca tal como foi registada	A marca tal como foi utilizada	N.º do processo
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Exemplo imaginário (CP8)
<p><i>Produtos e serviços:</i> Classe 25</p> <p><i>Território:</i> Público anglófono</p> <p><i>Apreciação:</i> Embora ambos os elementos verbais do sinal no formato registado estejam presentes na marca tal como utilizada, o seu uso na ordem inversa altera o significado da marca tal como registada – variação inaceitável.</p>		

6.3 Utilização em relação aos produtos e serviços registados

Nos termos do [artigo 18.º do RMUE](#), para ser oponível, a marca deve ser utilizada para os produtos ou serviços para que foi registada. Em conformidade com o [artigo 47.º, n.º 2, primeiro período, do RMUE](#), a marca registada anterior deve ter sido objeto de uma utilização séria em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição. O [artigo 47.º, n.º 2, terceiro período, do RMUE](#) estipula que, se tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, a marca anterior só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

Conforme sustentou o Tribunal Geral no processo *Aladin*:

As disposições do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 [atual [artigo 47.º do RMUE](#)], por permitirem considerar que a marca anterior foi registada unicamente para a parte dos produtos e serviços relativamente à qual a utilização séria da marca foi comprovada, constituem, por um lado, uma **limitação aos direitos** que o titular da marca anterior retira do seu registo [...] e devem, por outro, ser conciliadas com o interesse legítimo do referido titular em poder, no futuro, **ampliar a sua gama de produtos ou serviços**, no limite dos termos que visam os produtos ou serviços para

os quais a marca foi registada, beneficiando da proteção que o registo da referida marca lhe confere. Assim é tanto mais quanto, como no caso vertente, os produtos e serviços para os quais a marca foi registada constituam uma categoria suficientemente circunscrita.

(Acórdão de 14 de julho de 2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, n.º 51, negrito nosso).

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

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

As secções que se seguem incluem uma série de orientações para ajudar a determinar se a marca anterior foi efetivamente utilizada para os produtos e serviços registados. Para mais informações, ver [as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Dupla identidade e risco de confusão, Capítulo 2, Comparação de produtos e serviços](#) e, em especial, a prática relativa à utilização de todas as indicações gerais no título da classe, e [as Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 3, Classificação](#).

6.3.1 Comparação entre os produtos/serviços usados e a especificação de produtos/serviços

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

Exemplos:

Processo n.º	P&S registados	P&S usados	Comentário
Acórdão de 18 de janeiro de 2011, T-382/08 , Vogue	<i>Calçado.</i>	<i>Comércio retalhista de calçado.</i>	Inadmissível (n.os 47-48).
Acórdão de 13 de maio de 2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II	<i>Calçado.</i>	<i>Comércio retalhista de calçado.</i>	Inadmissível (n.º32)

Processo n.º	P&S registados	P&S usados	Comentário
Acórdão de 8 de novembro de 2001, R 807/2000-3 , DEMARA/DEMAR Antibioticos, S.A.	<i>Produtos farmacêuticos, veterinários e desinfetantes.</i>	<i>Fraldas e fraldas-cueca para incontinência.</i>	Inadmissível, apesar de os produtos em causa poderem ser distribuídos por farmácias (n.os 14-16).
03/10/2008, R 1533/2007-4 , Geo Madrid (fig.)/GEO	<i>Serviços de telecomunicações da classe 38.</i>	<i>Plataforma de compras através da Internet.</i>	Inadmissível (n.º16).
03/05/2004, R 68/2003-2 , SWEETIE/SWEETY	<i>Frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; citrinos concentrados e extratos de frutos, conservas; açúcar, bolachas, bolos, pastelaria e confeitaria.</i>	<i>Coberturas para sobremesas com sabor a morango, caramelo ou chocolate.</i>	Inadmissível (n.º20).
24/02/2010, R 1519/2008-1 , DADO/DODOT et al.	<i>Fraldas para bebé em matérias têxteis da classe 25.</i>	<i>Fraldas descartáveis de papel e celulose (classe 16)</i>	Inadmissível (n.º29).
18/06/2010, R 594/2009-2 , BANIF/BANIF (fig.)	<i>Administração, representação e consultoria geral da classe 35. Projetos técnicos, económicos e administrativos da classe 42.</i>	<i>Gestão de fundos e ativos pessoais ou negócios imobiliários (classe 36).</i>	Inadmissível (n.º39).
Acórdão de 31 de maio de 2011, B 1 589 871	<i>Interruptores elétricos e «peças para candeeiros».</i>	<i>Aparelhos de iluminação.</i>	Inadmissível.
Acórdão de 25 de novembro de 2002, B 253 494	<i>Serviços de educação.</i>	<i>Serviços de entretenimento.</i>	Inadmissível.

Processo n.º	P&S registados	P&S usados	Comentário
28/04/2011, B 1 259 136	<i>Serviços de transporte e distribuição da classe 39.</i>	<i>Entrega ao domicílio de produtos adquiridos num retalhista.</i>	Inadmissível, devido ao facto de os serviços registados serem prestados por empresas de transporte especializadas que não têm por objeto a prestação de outros serviços, enquanto a entrega ao domicílio de produtos adquiridos num retalhista constitui apenas um serviço acessório adicional integrado nos serviços do retalhista.
23/08/2012, R 1330/2011-4 , AF (fig.)	<i>Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório da Classe 35.</i>	<i>Comércio retalhista.</i>	Inadmissível. Se uma marca é registada para as indicações gerais da Classe 35, mas apenas é provado o seu uso para o <i>comércio retalhista</i> de produtos específicos, não pode ser considerado validamente provado o seu uso para nenhuma das indicações específicas da Classe 35 ou, em termos gerais, do título da classe (n.º 25, por analogia).

6.3.2 Importância da classificação

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

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

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

6.3.3 Uso e registo para indicações gerais dos «títulos de classes»

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

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

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

Por outro lado, no caso de uma marca estar registada apenas para **parte** das **indicações gerais** constantes do título de uma dada classe, mas ter sido usada unicamente para produtos ou serviços abrangidos por **outra** indicação geral da mesma classe, a marca não é considerada como tendo sido usada para os produtos ou serviços registados (ver igualmente [ponto 6.3.4](#) infra).

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

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

6.3.4 Uso de subcategorias de produtos/serviços e de produtos/serviços semelhantes

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

Em geral, não é conveniente admitir que a prova de uso para produtos ou serviços «diferentes», mas de alguma forma «ligados», cobre, automaticamente, os produtos e serviços registados. Aliás, o conceito de **semelhança de produtos e serviços não é uma consideração pertinente** neste contexto. O [artigo 47.º, n.º 2, terceiro período, do RMUE](#) não prevê quaisquer exceções nesta matéria.

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

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

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

No processo *Aladin*, o Tribunal Geral sustentou que:

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

(acórdão de 14 de julho de 2005, [T-126/03](#), *Aladin*, EU:T:2005:288, n.º 45; ver igualmente acórdão de 16 de julho de 2020, [C-714/18 P](#), *tigha/TAIGA*, EU:C:2020:573, n.º 43.)

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

O Tribunal Geral sublinhou ainda, por um lado, que há que interpretar o [artigo 47º, n.º 2, último período, do RMUE](#) no sentido de que se destina a evitar que uma marca usada de modo parcial goze de proteção alargada pelo simples motivo de ter sido registada para uma vasta gama de produtos ou serviços. Assim, há que ter em conta o âmbito das categorias de produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada, nomeadamente a generalidade dos termos usados para esse fim para descrever as referidas categorias, e isto à luz dos produtos ou serviços cujo uso comprovado foi efetivamente demonstrado (n.º 44).

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

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

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

e

2. puder ser demonstrado que a marca foi seriamente utilizada apenas em relação a uma **parte** da vasta especificação inicial.

Deve ser aplicado o raciocínio adequado para definir as subcategorias e, com base nos elementos de prova apresentados pelo oponente, deve explicar-se se o uso foi demonstrado apenas em relação a **parte** da vasta especificação inicial/subcategoria(s). Sobre esta matéria, ver os exemplos apresentados no [ponto 6.3.4.3](#) infra.

Isto é particularmente importante no caso de marcas registadas para *produtos farmacêuticos*, que normalmente são usadas apenas para um tipo de medicamento destinado a tratar uma determinada doença (ver os exemplos relativos a **produtos farmacêuticos** apresentados no [ponto 6.3.4.3](#) infra).

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

Sinal contestado	Processo n.º
CARRERA	Acórdão de 9 de setembro de 2009, R 260/2009-4 , (extinção)
<p>O uso comprovado de uma marca para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • letragem decorativa; • embalagens com desempenho melhorado; • coberturas para compartimentos de carga; • jogos de pneus e jogos de pneus completos para verão e inverno; e • placas para soleiras de porta <p>foi considerada prova suficiente de uso para <i>peças para veículos a motor e veículos terrestres</i>, para que a marca fora registada. Os principais argumentos avançados iam no sentido de a marca ser usada para muitas e variadas peças para veículos a motor e de, por força disso, os produtos, em relação aos quais o uso foi provado, cobrirem um largo espectro de peças para veículos a motor: elementos do chassis, da carroçaria, do motor, da conceção do interior, bem como elementos decorativos.</p>	

No caso de uma marca registada para uma **categoria de produtos e serviços ampla que não é suficientemente clara e precisa** para permitir às autoridades competentes e aos operadores económicos, apenas com base nesse facto, determinar o âmbito da proteção, deve ser possível, em princípio, determinar o âmbito exato através da prova de uso (acórdão de 29 de janeiro de 2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, n.º 68-70; 04 de março de 2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, n.º 136). Os princípios gerais supramencionados são aplicáveis. Para mais informações sobre termos pouco claros e imprecisos, ver as Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 2](#),

[Identidade e risco de confusão, Capítulo 2, Comparação de produtos e serviços, ponto 1.5.2.](#)

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

Em contrapartida, a prova de uso comprovado da marca para alguns dos produtos ou serviços especificados cobre, necessariamente, **toda a categoria** se:

1. a marca tiver sido registada para produtos ou serviços **especificados** de forma relativamente precisa, de modo a que
2. não seja possível, de forma não arbitrária, efetuar subdivisões significativas no interior da categoria em causa (acórdãos de 14 de julho de 2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, n.º 45; e de 16 de julho de 2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).

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

6.3.4.3 Exemplos

Para definir subcategorias adequadas de **indicações** gerais, o **critério da finalidade ou o destino do produto ou serviço** em causa é um critério primordial, na medida em que os consumidores o aplicam antes de fazerem uma compra (acórdãos de 13 de fevereiro de 2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, n.º 29-30; e de 23 de setembro de 2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, n.º 37). Se os produtos ou serviços em causa forem usados para diversos fins, não é possível criar, de um modo não arbitrário, subcategorias diferentes ao considerar isoladamente cada um de tais fins (acórdão de 16 de julho de 2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 51).


Outros critérios aplicáveis para definir subcategorias adequadas podem ser as características do produto ou serviço, por exemplo, a natureza do produto ou serviço ou os consumidores-alvo do produto ou serviço. A origem geográfica dos produtos não é relevante. Ainda que a origem geográfica dos vinhos seja um fator importante na escolha do produto, não é tão importante que justifique a criação de subcategorias autónomas para vinhos com denominações de origem diferentes (acórdão de 30 de junho de 2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, n.º 37).

Sinal anterior	Processo n.º
ALADIN	Acórdão de 14 de julho de 2005, T-126/03

Sinal anterior	Processo n.º
<p>P&S: <i>produtos para polir metais</i> da classe 3.</p> <p>Apreciação da prova de utilização: a marca anterior estava registada para <i>produtos para polir metais</i> da Classe 3, mas, de facto, era seriamente utilizada apenas para <i>algodão mágico</i> (produto para polir metais que consistia em algodão impregnado num agente de polimento). O Tribunal sustentou que os «produtos para polir metais», que já constituem uma subcategoria da indicação <i>preparações para polir</i> constante do título da categoria, estão definidos de forma suficientemente precisa e circunscrita em termos de função e de finalidade dos produtos em causa. A criação de uma nova subcategoria seria forçada, pelo que foi considerado o uso para toda a subcategoria de <i>produtos para polir metais</i>.</p>	

Sinal contestado	Processo n.º
PELLICO	Acórdão de 15 de junho de 2018, R 2595/2015-G , PELLICO (fig.) Extinção
<p>Produtos e serviços: <i>calçado</i> da classe 25.</p> <p>Apreciação da prova de utilização: a utilização foi comprovada apenas para <i>calçado de senhora</i>, o que constitui uma subcategoria suficientemente distinta da ampla categoria de <i>calçado</i>. O consumidor-alvo não pretende apenas satisfazer as necessidades de cobertura e proteção dos pés, mas procura especificamente calçado para senhora. As realidades do mercado também apoiam esta divisão: muitas lojas de calçado oferecem exclusivamente calçado para senhora ou separam fisicamente a secção de calçado para senhora das restantes (n.ºs 32, 39-42).</p>	

Sinal contestado	Processo n.º
Turbo	Acórdão de 19 de junho de 2007, R 378/2006-2 , TURBO Extinção
<p>P&S: <i>vestuário</i> da classe 25.</p> <p>Apreciação da prova de uso: a Câmara de Recurso considerou que, para além de fatos de banho, as faturas referiam outros artigos de vestuário, que, aliás, constavam igualmente dos catálogos, como é o caso de t-shirts, calções de ciclismo e roupa interior de senhora (n.º21). Nestas circunstâncias, a Câmara considerou provado o uso da marca contestada para <i>vestuário</i> (n.º 22). A Câmara considerou ainda praticamente impossível e injustificadamente oneroso impor ao titular de uma MUE registada para <i>vestuário</i> a obrigação de demonstrar o seu uso em todas as subcategorias que pudessem, interminavelmente, ser definidas pelo requerente (n.º 25).</p>	

Sinal anterior	Processo n.º
	<p>Acórdão de 19 de janeiro de 2009, R 1088/2008-2, EPCOS (fig.)/E epco SISTEMAS (fig.); confirmado em 15 de dezembro de 2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518</p>
<p>P&S: <i>aparelhos e instrumentos de medida</i> da classe 9.</p> <p>Apreciação da prova de uso: a marca foi usada para aparelhos e peças de aparelhos para medir temperatura, pressão e nível. A decisão contestada considerou que a especificação original da marca anterior - <i>aparelhos e instrumentos de medida</i> - era «muito ampla» e determinou, aplicando os critérios estabelecidos no acórdão <i>Aladin</i>, que apenas havia sido demonstrado o uso para uma subcategoria de produtos, a saber: <i>aparelhos de medida, todos para medir temperatura, pressão e nível; peças para os aparelhos supramencionados</i>. A Câmara de Recurso considerou esta abordagem razoável nas circunstâncias do processo e aprovou os fundamentos e as conclusões da decisão contestada relativamente a esta especificação (n.º 29).</p>	

Sinal contestado	Processo n.º
ICEBERG	<p>Acórdão de 23 de julho de 2009, R 1166/2008-1, ICEBERG Extinção</p>
<p>P&S: <i>aparelhos de aquecimento, de produção de vapor, de refrigeração, de secagem, de ventilação e de distribuição de água</i> da classe 11.</p> <p>Apreciação da prova de uso: a Câmara de Recurso concluiu que apenas foi provado uso da marca para frigoríficos, congeladores e módulos de ar condicionado para iates e embarcações (n.º 26). Estes produtos estão incluídos nas subcategorias <i>aparelhos de aquecimento</i> (na medida em que um aparelho de ar condicionado pode funcionar igualmente como aquecedor), <i>aparelhos de refrigeração</i> (na medida em que um aparelho de ar condicionado, um frigorífico e um congelador podem manter o ar/artigos frios) e <i>aparelhos de ventilação</i> (na medida em que os aparelhos de ar condicionado, os frigoríficos e os congeladores incluem circuitos de ventilação), para que a marca foi registada. Em consequência, a Câmara determinou que a marca deveria continuar registada para essas subcategorias (n.º 27). Contudo, não considerou adequado limitar o âmbito de proteção da marca a <i>iatres e embarcações</i>, porquanto tal iria aumentar mais o número de «subcategorias» e tal limitação se afigurava injustificada (n.º 28).</p> <p>Conclusão: foi considerado provado o uso para <i>aparelhos de aquecimento, de refrigeração e de ventilação</i>.</p>	

Sinal contestado	Processo n.º
LOTUS	Acórdão de 2 de dezembro de 2008, R 1295/2007-4 , LOTUS Extinção
<p>P&S: <i>vestuário exterior e interior, meias de malha, cintas, gravatas, ligas, luvas, roupa interior</i> da classe 25.</p> <p>Apreciação da prova de uso: Não foram apresentados elementos de prova em relação aos produtos <i>cintas, gravatas, ligas</i>. Nenhum dos elementos de prova apresentados menciona ou faz referência a estes produtos. Deve ser demonstrado o uso relativamente a todos os produtos ou serviços para que a marca está registada. A marca está registada para <i>vestuário exterior e interior</i>, mas também para produtos específicos desta categoria, nomeadamente <i>cintas, gravatas, ligas</i>. O uso para outros produtos não é suficiente para manter a proteção para estes produtos ao abrigo do direito das marcas, ainda que os mesmos se inscrevam na categoria <i>vestuário exterior e interior</i>. Não obstante, a Divisão de Anulação considerou o uso demonstrado suficiente, porquanto, de acordo com os princípios enunciados no acórdão <i>Aladin</i> (acórdão de 14 de julho de 2005, T-126/03, <i>Aladin</i>, EU:T:2005:288), as <i>cintas, gravatas, ligas</i> são abrangidas pela designação genérica de <i>vestuário exterior e interior</i>. Embora tal seja indiscutível, continua a ser necessário determinar se os produtos usados podem ser efetivamente abrangidos pela designação genérica em causa. Ora, tal não é o caso das <i>cintas, gravatas, ligas</i>. Se, a par da designação genérica, a marca visa, explicitamente, produtos específicos abrangidos por essa designação genérica, seria necessário que a marca também tivesse sido usada para esses produtos específicos para que estes últimos fossem abrangidos pelo registo (n.º 25).</p>	

Sinal anterior	Processo n.º
GRAF-SYTECO	Acórdão de 16 de dezembro de 2010, R 1113/2009-4 , GRAFSYSTEM/GRAF-SYTECO

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

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

Sinal anterior	Processo n.º
HEMICELL	Acórdão de 20 de setembro de 2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.)/HEMICELL

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

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

Sinal contestado	Processo n.º
VIGOR	18/11/2015, T-361/13 , VIGOR/VIGAR
<p>P&S: <i>todos os tipos de escovas e utensílios para escovar, para fins de limpeza e higiene pessoal da classe 21.</i></p> <p>O uso comprovado de uma marca para vassouras, escovas e esponjas, entre outros produtos, foi considerado prova suficiente de uso em relação a «todos os tipos de escovas e utensílios para escovar, para fins de limpeza e higiene pessoal» para os quais a marca estava registada. O Tribunal afirmou que estes produtos de uso doméstico e para a cozinha não constituem uma categoria suficientemente ampla que exija a sua identificação em subcategorias nas quais seja necessário provar, concretamente, um uso efetivo. Pelo contrário, há que concluir que não é possível efetuar subdivisões pertinentes dentro dessa categoria de produtos.</p>	

Produtos farmacêuticos

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

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

Processo n.º	Adequada	Inadequada
Acórdão de 13 de fevereiro de 2007, T-256/04 , Respicur	<i>Medicamentos para as vias respiratórias.</i>	<i>Inaladores de dose calibrada com corticoides, vendidos unicamente mediante receita médica.</i>
Acórdão de 23 de setembro de 2009, T-493/07 , Famoxin	<i>Medicamentos para doenças cardiovasculares.</i>	<i>Medicamentos com digoxina para uso humano destinados ao tratamento de doenças cardiovasculares.</i>

Processo n.º	Adequada	Inadequada
Acórdão de 16 de junho de 2010, T-487/08 , Kremezin, EU:T:2010:237	<i>Produtos farmacêuticos destinados ao tratamento do coração.</i>	<i>Solução estéril de adenosina destinada ao tratamento de um problema cardíaco específico, administrada por via intravenosa em meio hospitalar.</i>
Acórdão de 17 de outubro de 2006, T-483/04 , Galzin, EU:T:2006:323	<i>Preparados à base de cálcio.</i>	<i>Produtos farmacêuticos.</i>

6.3.5 Uso da marca relativamente a peças sobressalentes, serviços pós-venda e mercado em segunda mão dos produtos registados

No acórdão *Minimax*, o Tribunal de Justiça sustentou que, em determinadas circunstâncias, o uso da marca pode ser igualmente considerado comprovado em relação a produtos «registados» que tenham sido comercializados e que já não sejam objeto de novas ofertas de venda (acórdão de 11 de março de 2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, n.º 40 e seguintes).

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

Sinal	Processo n.º
Minimax	Acórdão de 11 de março de 2003, C-40/01
<p>P&S: <i>extintores e produtos conexos versus componentes e operações pós-venda.</i></p> <p>Apreciação da prova de utilização: a homologação dos extintores comercializados pela Ansul sob a marca Minimax caducou na década de 1980. Desde então, a Ansul não comercializa extintores sob essa marca. Porém, a Ansul vendeu peças sobressalentes e composições para extintores desta marca a empresas que realizavam a manutenção destes aparelhos. Durante o mesmo período, também assegurou ela própria a manutenção, a revisão e a reparação dos aparelhos da marca Minimax, fez constar a referida marca das faturas relativas a estas prestações e após nos referidos aparelhos etiquetas autocolantes com a mesma marca, bem como tarjetas onde consta a expressão «Gebruiksklaar Minimax» («Minimax pronto a usar»). Além disso, a Ansul vendeu essas etiquetas autocolantes e tarjetas às empresas de manutenção de extintores.</p>	

Contudo, esta conclusão do Tribunal deve ser objeto de uma interpretação **estrita** e aplicada unicamente em casos muito excepcionais. No acórdão *Minimax*, o Tribunal aceitou o uso para produtos diferentes dos registados, o que é contrário à regra geral estabelecida no [artigo 47.º, n.º 2, do RMUE](#).

No acórdão *Testarossa*, o Tribunal de Justiça confirmou que, em princípio, a subsequente **revenda de produtos usados** que ostentem a marca não constitui uma utilização séria (acórdão de 22 de outubro de 2020, [C-720/18 & C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, n.º 55). No entanto, sustentou que a revenda de produtos usados que ostentem a marca **pelo titular** pode ser tida em conta como prova da utilização da marca em causa. O facto de o titular da marca não poder proibir que terceiros utilizem a sua marca para produtos já comercializados sob essa marca não significa que o próprio titular não a possa utilizar para esses produtos. Se o titular da marca em causa utilizar efetivamente essa marca, **em conformidade com a sua função essencial**, que consiste em garantir a **identidade de origem** dos produtos para os quais foi registada, por ocasião da revenda de produtos usados, essa utilização é suscetível de constituir uma «utilização séria» (acórdão de 22 de outubro de 2020, [C-720/18 & C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, n.º 56-60).

6.3.6 Uso para a venda dos produtos do próprio fabricante

Os serviços retalhistas na Classe 35 são definidos na exposição de motivos da Classificação de Nice como

[...] agrupamento, em benefício de outros, de diversos produtos (exceto o seu transporte), permitindo aos clientes ver convenientemente e comprar esses produtos; tais serviços podem ser prestados por lojas de retalho, estabelecimentos de venda por grosso, através de máquinas distribuidoras automáticas, catálogos de venda por correspondência ou por meios eletrónicos, por exemplo, através de sítios Web ou programas de tele vendas.

Decorre da exposição de motivos que o conceito de «serviços retalhistas» dizem respeito a **três características essenciais**: a primeira, a finalidade de tais serviços é a venda de produtos aos consumidores; a segunda, são dirigidos aos consumidores com vista a permitir-lhes ver convenientemente e comprar os produtos; e a terceira, são disponibilizados em benefício de outros (acórdão de 4 de março de 2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, n.º 126). Os «**outros**» que beneficiam do «agrupamento de **diversos** produtos» são os vários fabricantes que estão à procura de um ponto de venda para os seus produtos.

O Tribunal considerou que o objetivo do comércio a retalho é a venda de produtos aos consumidores. Tal inclui, para além da transação jurídica de venda, toda a atividade realizada pelo comerciante para efeitos de incentivar a conclusão de tal transação. Tal atividade consiste, entre outras coisas, na seleção de um conjunto de produtos oferecidos para venda e na oferta de uma variedade de serviços que visam induzir os consumidores a realizar a transação supracitada com o comerciante em questão e não com um concorrente (acórdão de 7 de julho de 2005, [C-418/02](#), Praktiker,

EU:C:2005:425, n.º 34). Por exemplo, o conceito de «serviços retalhistas» inclui os serviços de uma galeria de lojas destinados aos consumidores com vista a permitir-lhes ver convenientemente e comprar os produtos em benefício das empresas na galeria em causa (acórdão de 4 de março de 2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, n.º 130). O Tribunal confirmou que os serviços podem ser igualmente objeto de comércio a retalho uma vez que há situações em que um comerciante seleciona e oferece um conjunto de serviços de terceiros para que o consumidor possa escolher entre tais serviços num único ponto de contacto (acórdão de 10 de julho de 2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, n.º 34).

Do mesmo modo que a promoção dos próprios produtos não constitui um uso para serviços publicitários na Classe 35, não há qualquer uso para serviços retalhistas na Classe 35 se o fabricante se limitar a vender os seus próprios produtos na sua loja ou no seu sítio Web. A venda dos seus próprios produtos por parte do fabricante não constitui um serviço independente, mas uma atividade abrangida pela proteção conferida pelo registo dos **produtos**. Não seria considerado adequado equiparar a proteção conferida pelo registo dos produtos nas Classes 1 a 34 à conferida pelo registo para serviços retalhistas na Classe 35. Embora os fabricantes possam prestar serviços auxiliares (tais como manter um ponto de venda com assistentes de lojas, publicidade, consultoria, serviços pós-venda, etc.) durante a venda dos seus próprios produtos, tais atividades apenas são abrangidas pelo conceito de «serviço» remunerado se não constituem parte integrante da oferta para venda dos produtos (acórdão de 10 de julho de 2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, n.º 26). Consequentemente, se um fabricante usar a marca em atividades que constituem parte integrante da oferta para venda dos seus próprios produtos, não há qualquer utilidade para serviços retalhistas de tais produtos na Classe 35. Tal interpretação é igualmente confirmada pelos exemplos da utilização (ilícita) previstos no [artigo 9.º, n.º 3, do RMUE](#).

A referida atividade de vendas também não estaria em conformidade com a definição de «serviços retalhistas», tal como consta da exposição de motivos da Classificação de Nice e interpretada pelo Tribunal, uma vez que não implica qualquer benefício para os fabricantes terceiros. Por conseguinte, está em falta uma característica essencial dos serviços retalhistas.

Adicionalmente, o uso comprovado deve ser consistente com a função essencial da marca. A marca usada em relação a um ponto de venda dos produtos do próprio fabricante serve para distinguir tais **produtos** dos produtos de outros fabricantes, mas não para distinguir os **serviços** prestados no ponto de venda dos prestados noutros pontos de venda. Os fabricantes que vendam os seus próprios produtos nas suas próprias lojas concorrem no mercado dos **produtos** que estão a vender, mas não concorrem no mercado de **serviços retalhistas**, que abrange fabricantes terceiros. A exploração de uma loja **exclusivamente** com o objetivo de vender os produtos do próprio fabricante exclui a oferta de produtos concorrentes de fabricantes terceiros.

Contudo, o uso comprovado de serviços retalhistas não deve ser recusado se, ao agrupar produtos oferecidos por terceiros, o oponente incluir, além de produtos oferecidos por outros comerciantes, produtos fabricados por si.

7 Uso pelo titular ou em seu nome

7.1 Uso pelo titular

Nos termos dos artigos [18.º, n.º 1](#), e [47.º, n.º 2](#), do RMUE, incumbe, em princípio, ao titular usar seriamente a marca anteriormente registada. Estas disposições são igualmente aplicáveis ao uso da marca pelo titular anterior durante o período de titularidade.

7.2 Uso por terceiros autorizados

Nos termos do [artigo 18.º, n.º 2, do RMUE](#), a utilização da marca com o consentimento do titular é considerada como sendo feita pelo titular, o que significa que este deve ter autorizado **previamente** a utilização da marca pelo terceiro. A aceitação posterior de tal uso é insuficiente.

Um caso típico de uso por terceiros é o uso por **licenciados**. O uso por empresas **com uma relação económica** com o titular da marca, como membros do mesmo grupo de empresas (empresas associadas, subsidiárias, etc.), deve igualmente ser considerado uso autorizado (acórdão de 30 de janeiro de 2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, n.º 38). No caso de os produtos serem fabricados pelo titular da marca (ou com o seu consentimento), mas comercializados por **distribuidores** grossistas ou retalhistas, tal deve ser considerado uso da marca (acórdãos de 17 de fevereiro de 2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, n.º 32; e de 16 de novembro de 2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, n.º 73).

Na fase de produção de **prova**, é, em princípio, suficiente que o oponente faça prova de que um terceiro usou a marca. Desse uso, combinado com a capacidade de o oponente apresentar provas do mesmo, o Instituto infere que o oponente deu o seu consentimento prévio.

Esta posição do Instituto foi confirmada pelo acórdão de 8 de julho de 2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, n.º 25 (e reiterada a 11 de maio de 2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310). O Tribunal Geral sublinhou que se afigurava pouco provável que o titular de uma marca pudesse apresentar prova do uso da marca feito contra a sua vontade. Por maioria de razão, o EUIPO **podia basear-se nessa presunção**, uma vez que a recorrente não contestou o consentimento do oponente.

Todavia, no caso de o Instituto ter **dúvidas** ou, em geral, de o requerente contestar explicitamente o consentimento do oponente, incumbe a este apresentar novas provas de que deu o seu consentimento antes de a marca ser usada. Nesses casos, o

Instituto concede ao oponente um novo prazo de dois meses para a produção dessas provas.

7.3 Uso de marcas coletivas e de certificação por utilizadores autorizados

Em geral, as **marcas coletivas** não são usadas pela sua associação titular, mas pelos respetivos membros. No que respeita às marcas coletivas da UE, este facto está refletido no [artigo 78.º do RMUE](#), nos termos do qual o uso por qualquer pessoa autorizada satisfaz o requisito do utilizador.

As **marcas de certificação** não são usadas pelos respetivos titulares, mas sim por utilizadores autorizados, a fim de garantir aos consumidores que os produtos ou serviços possuem uma determinada característica. No que respeita às marcas de certificação da UE, este facto está refletido no [artigo 87.º do RMUE](#), nos termos do qual o uso pela pessoa autorizada de acordo com os regulamentos aplicáveis ao uso da marca de certificação satisfaz o requisito do utilizador.

8 Irrelevância da utilização ilegal

O uso de uma marca em conformidade com os requisitos de uso previstos nos artigos [18.º](#) e [47.º](#) do RMUE deve ser objeto de uma constatação factual de uso comprovado. Neste contexto, o uso é «comprovado» mesmo que o utilizador viole disposições legais.

Mesmo um uso **enganoso**, na aceção do [artigo 7.º, n.º 1, alínea g\)](#), ou do [artigo 58.º, n.º 1, alínea c\)](#), do RMUE ou de disposições nacionais, é «comprovado» para efeitos da determinação do uso de marcas anteriores em processos de oposição. As sanções aplicáveis em caso de uso enganoso são a nulidade ou a extinção, consoante o caso, ou a proibição de uso (nos termos do [artigo 137.º, n.º 2, do RMUE](#)).

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

9 Justificação de desuso

Nos termos do [artigo 47.º, n.º 2, do RMUE](#), o oponente pode, em alternativa, provar que existem motivos justificados para o desuso da marca registada anterior. Estes motivos incluem, conforme referido no artigo 19.º, n.º 1, segundo período, do acordo TRIPS, circunstâncias independentes da vontade do titular que constituam obstáculo ao uso da marca.

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

Por si só, «obstáculos burocráticos» **independentes da vontade** do titular da marca não constituem motivo suficiente, a menos que tenham uma **relação direta** com a marca, a ponto de o seu uso depender do bom termo dos trâmites administrativos em causa. Todavia, o critério de relação direta não implica necessariamente a impossibilidade de uso da marca, podendo bastar que torne esse uso **pouco razoável**. Há que avaliar, caso a caso, se uma mudança da estratégia da empresa para contornar o obstáculo em causa tornaria o uso da marca não razoável. Assim, por exemplo, não é razoável pedir-se ao titular de uma marca que comercialize os seus produtos nos pontos de venda dos seus concorrentes (acórdão de 14 de junho de 2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, n.º 52).

9.1 Riscos para a empresa

Deve considerar-se que o conceito de «motivos justificados» remete para circunstâncias independentes da vontade do titular que impossibilitam o uso da marca ou que o tornam pouco razoável, e não para circunstâncias ligadas a dificuldades comerciais que este possa estar a atravessar (acórdãos de 14 de maio de 2008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, n.º 27; de 9 de julho de 2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, n.º 41; e de 18 de março de 2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, n.º 67-69).

Consequentemente, não se considera que as dificuldades financeiras que uma empresa possa atravessar por força da recessão económica ou devido a problemas financeiros próprios constituam motivos justificados para o desuso da marca, na aceção do [artigo 47.º, n.º 2, do RMUE](#), porquanto dificuldades desta natureza são inerentes à gestão de uma empresa.

9.2 Intervenção dos poderes públicos ou dos tribunais

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

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

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

- ensaios clínicos e autorização de novos medicamentos (acórdão de 18 de abril de 2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA / LEVELINA); ou
- a obtenção pelo titular de autorização de uma autoridade para a segurança dos alimentos antes da colocação dos produtos e serviços em causa no mercado.

Sinal anterior	Processo n.º
HEMICELL	Acórdão de 20 de setembro de 2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.)/HEMICELL
<p>Os elementos de prova apresentados pelo oponente demonstram claramente que o uso das marcas anteriores para um aditivo alimentar, a saber, um <i>melhorador de digestibilidade zootécnico (enzima alimentar)</i> estava subordinada a autorização prévia a conceder pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos na decorrência de um pedido que lhe havia sido apresentado. Este requisito deve ser considerado como uma medida imposta pelos poderes públicos, na aceção do artigo 19.º, n.º 1, do Acordo TRIPS.</p>	

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

Por um lado, a simples ameaça de litigância ou a pendência de uma ação de anulação contra a marca anterior não deve exonerar o oponente da obrigação de usar a sua marca na prática comercial. Incumbe ao oponente, na qualidade de parte «atacante» no processo de oposição, avaliar convenientemente as suas possibilidades de vencer o processo e extrair as conclusões pertinentes desta avaliação no que respeita à continuação do uso da sua marca (acórdãos de 18 de fevereiro de 2013, [R 1101/2011-2](#), SMART WATER, n.º 40; e de 18 de março de 2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

Sinal anterior	Processo n.º
HUGO BOSS	Acórdão de 9 de março de 2010, R 764/2009-4 , HUGO BOSS/BOSS
<p>A ação intentada nos tribunais nacionais [anulação em França] contra a marca oponente não pode ser considerada um motivo justificado para o desuso (n.º 19).</p> <p>Confirma-se, assim, que apenas constituem motivos justificados para o desuso da marca aqueles que se situam fora da esfera e da influência do seu titular, por exemplo, requisitos nacionais de autorização ou restrições à importação. Estes motivos são neutros em relação à marca a usar, nada tendo a ver com a marca, mas sim com os produtos e serviços que o titular pretende usar. Os requisitos nacionais de autorização ou as restrições à importação são aplicáveis ao tipo ou às propriedades do produto em que a marca é aposta e não podem ser contornados através da adoção de uma marca diferente. Pelo contrário, no caso em apreço, o titular da marca poderia facilmente ter fabricado cigarros em França ou tê-los importado para França se tivesse adotado uma marca diferente (n.º 25).</p>	

Sinal anterior	Processo n.º
----------------	--------------

MANPOWER	Acórdão de 18 de junho de 2010, R 997/2009-4 , MOON-POWER/MANPOWER
<p>Nos termos do artigo 9.º do RMUE e do artigo 5.º da Diretiva 2008/95/CE, as marcas de terceiros não podem ser violadas. O requisito de não violação de marcas é aplicável a qualquer pessoa que use uma denominação na prática comercial, independentemente do facto de ter sido ela própria a requerê-la ou a obter a proteção da marca associada a essa denominação. Qualquer pessoa que não cometa essa violação não está a agir por «motivos justificados», mas no respeito da legislação. Deste modo, nem mesmo o desuso de uma marca cujo uso constituiria a violação de um direito pode ser considerada um motivo justificado (acórdão de 9 de março de 2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, n.º 22) (n.º 27). 27).</p> <p>Acresce que o uso nessas circunstâncias também não é «pouco razoável». As pessoas que, enquanto titulares de marcas, sejam ameaçadas com ações ou medidas cautelares na eventualidade de começarem a usar as marcas em causa, devem considerar a possibilidade de a ação contra si ser efetivamente intentada e podem capitular (não começando a usar a marca) ou defender-se das alegações formuladas. Em qualquer circunstância, os titulares têm de aceitar as decisões dos tribunais independentes, que podem ser tomadas no quadro de uma tramitação acelerada. Os titulares também não podem alegar, na pendência de uma decisão em última instância, que devem estar protegidos pelo facto de, até essa decisão transitar em julgado, a incerteza constituir um motivo justificado para o desuso. Na realidade, incumbe igualmente aos tribunais determinar o que deve ser feito entre a entrada da ação ou do pedido de medidas cautelares e a decisão definitiva, porquanto estes tomam decisões não definitivas quanto à excecutoriedade provisória. O recorrido não pode ignorar estas decisões e comportar-se como se não houvesse tribunais (n.º 28).</p>	

Em contrapartida, por exemplo, medidas cautelares ou uma injunção decididas por um tribunal no âmbito de um processo de insolvência proibindo ao titular da marca a transferência ou o escoamento de produtos podem constituir motivo justificado para o desuso da marca, porquanto impedem o oponente de usar a sua marca na prática comercial. O uso da marca em incumprimento da decisão do tribunal exporia o seu titular a pedidos de indemnização (acórdão de 11 de dezembro de 2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL (fig.), n.º 51).

9.3 Registos defensivos

O Tribunal Geral esclareceu que a existência de uma disposição nacional que reconheça os chamados registos «defensivos» (ou seja, sinais não destinados a ser usados no comércio em razão da sua função puramente defensiva em relação a um outro sinal objeto de exploração comercial) não pode constituir um motivo justificado para o desuso de uma marca anterior em que se baseie a oposição a um pedido de marca comunitária (acórdão de 23 de fevereiro de 2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, n.º 46).

9.4 **Força maior**

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

9.5 **Consequências da justificação da não utilização**

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

Ao invés, a não utilização da marca durante esse período apenas suspende a contagem do período de 5 anos, o que significa que o período de não utilização justificada não é tido em conta para o cálculo do período de carência de 5 anos.

Além disso, o período de tempo durante o qual existem motivos justificados pode ser significativo. Os motivos para o desuso que existem apenas durante uma parte do período de cinco anos relevante podem nem sempre ser considerados justificação para dispensar o titular da marca da produção de prova de uso. Neste contexto, o período de tempo durante o qual estes motivos foram pertinentes e o tempo decorrido desde que deixaram de o ser assumem particular importância (acórdão de 1 de julho de 1999, [B 2 255](#)).

10 **Decisão**

10.1 **Competência do Instituto**

O Instituto procede à sua própria avaliação dos elementos de prova de utilização apresentados, o que significa que o valor probatório desses elementos é avaliado independentemente das observações apresentadas pelo requerente a este respeito. A avaliação da relevância, pertinência, caráter conclusivo e eficácia dos elementos de prova está abrangida pela discricionariedade e pelo poder de apreciação do Instituto e não das partes, não estando sujeita ao princípio do contraditório que rege o processo *inter partes* (acórdãos de 1 de agosto de 2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), n.º 19; e de 14 de novembro de 2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN).

Em consequência, uma declaração do requerente em que este conclua que considera provado o uso não tem qualquer influência nas conclusões do Instituto. O pedido de prova de uso faz parte da defesa do requerente. Contudo, depois de o requerente ter pedido essa prova, o procedimento subsequente e a determinação do facto de os elementos de prova apresentados pelo oponente deverem ou não ser considerados de valor probatório suficiente é da exclusiva competência do Instituto. De qualquer forma,

o requerente tem a possibilidade de retirar formalmente o seu pedido de prova de uso (ver [ponto 3.4.4](#) supra).

Este procedimento não é contrário ao disposto no [artigo 95.º, n.º 1, do RMUE](#), que estipula que o exame do Instituto se limita às alegações de facto e aos pedidos apresentados *inter partes*. No entanto, embora o Instituto esteja vinculado pelas alegações factuais e pelos pedidos das partes, não está condicionado pelo valor jurídico que estas lhes possam atribuir. Deste modo, as partes podem concordar quanto aos factos que foram ou não provados, mas não podem determinar se esses factos são suficientes para estabelecer o uso comprovado (acórdãos de 1 de agosto de 2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), n.º 19; de 14 de novembro de 2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN, n.º 20; 13 de março de 2001, [R 68/2000-2](#), MOBEC / NOVEX PHARMA).

10.2 Necessidade de apreciar a prova de utilização

Nem sempre é necessária uma decisão sobre o cumprimento da obrigação de utilização séria da marca registada.

No caso de o requerente ter solicitado **prova de utilização** dos direitos anteriores, o Instituto aprecia igualmente se – e em que medida – a utilização das marcas anteriores foi provado, se tal for relevante para o resultado da decisão em causa. O exame da prova de utilização é sempre necessário e obrigatório nos casos em que a oposição seja total ou parcialmente procedente com base na marca anterior sujeita à obrigação de prova de uso.

O Instituto pode decidir não apreciar as provas de utilização caso tal seja irrelevante para o desfecho do processo de oposição, por exemplo:

- com fundamento no [artigo 8.º, n.º 1, alínea b\), do RMUE](#), se não existir risco de confusão entre a marca contestada e a marca anterior sujeita à obrigação de prova de utilização (acórdão de 15 de fevereiro de 2021, [T117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.), EU:T:2021:81, n.º 64);
- se a oposição for julgada totalmente procedente com base numa outra marca anterior, que não esteja sujeita à obrigação de prova de uso;
- se a oposição for julgada totalmente procedente com fundamento no [artigo 8.º, n.º 3 e/ou no artigo 8.º, n.º 4, do RMUE](#);
- com fundamento no [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), se uma das condições necessárias para a aplicação deste fundamento não estiver preenchida.

No entanto, se a marca anterior que estava sujeita à obrigação de prova de utilização tiver sido examinada na decisão, mas a apreciação da prova de utilização tiver sido omitida, este facto será expressamente referido na decisão, acompanhado de uma breve justificação.

10.3 Apreciação global dos elementos de prova apresentados

Conforme já referido mais pormenorizadamente (no [ponto 2.2](#) supra), o Instituto tem de avaliar os elementos de prova apresentados relativamente ao local, período, extensão e natureza do uso no âmbito de uma **apreciação global**. Uma avaliação separada dos diferentes fatores relevantes, considerados isoladamente, não é adequada (acórdão de 17 de fevereiro de 2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, n.º 31).

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

Para determinar se a marca em questão foi seriamente usada, há que ter em conta todas as circunstâncias do processo em causa **em articulação umas com as outras**. As circunstâncias específicas podem incluir, por exemplo, as características específicas dos produtos/serviços em causa (por exemplo, baixo/alto preço, produtos de grande consumo versus produtos de nicho) ou do mercado ou setor de atividade específico.

As **provas indiretas/circunstanciais**, em determinadas condições, mesmo isoladas, podem igualmente demonstrar um uso comprovado.

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

A decisão indica os **elementos de prova** que foram apresentados. No entanto, em regra, apenas são referidos os elementos de prova que foram relevantes para a conclusão. Se os elementos de prova forem considerados convincentes, o Instituto apenas tem de indicar os documentos que foram usados para extrair a conclusão e o motivo por que o foram. Se uma oposição for rejeitada por a prova de uso não ser suficiente, não há que apreciar o risco de confusão nem o [artigo 8.º, n.º 5, do RMUE](#), caso sejam invocados.

10.4 Tratamento de informações confidenciais

Nos termos do [artigo 113.º, n.º 1, do RMUE](#), o Instituto deve publicar as suas decisões. Por outro lado, nos termos do [artigo 114.º, n.º 4, do RMUE](#), mediante pedido prévio de uma parte com interesse especial em manter a confidencialidade de partes do processo, os dados em causa devem ser mantidos confidenciais relativamente ao público ⁽⁷⁵⁾. No entanto, a necessidade de manter a confidencialidade de

⁷⁵ Note-se, contudo, que nenhuma parte do processo pode ser mantida confidencial relativamente à outra parte no processo devido ao direito de defesa (ver as Linhas de orientação, [Parte C, Oposição, Secção 1, Processo de oposição, ponto 4.4.4](#)).

determinados dados não isenta o Instituto da obrigação de fundamentar as suas decisões.

Tendo em conta a natureza pública das decisões, o interesse justificado de uma parte em manter determinadas informações confidenciais em relação ao público deve ser conciliado com o dever de fundamentação do Instituto. Poderá ser problemático fundamentar uma decisão sem divulgar dados comerciais confidenciais, mas é possível fazê-lo através de referências gerais a esses dados, sem divulgar dados concretos. Por exemplo, a decisão poderá mencionar as faturas apresentadas, indicar o período, a frequência e o território das vendas, a importância dos volumes de vendas que representam e se são suficientes para corroborar a existência de um uso comprovado. O que é importante é que a decisão mostre que os dados comerciais pertinentes foram considerados e apreciados no contexto do tipo de produtos e serviços em questão e das características do mercado pertinente. A simples declaração quanto ao cumprimento ou incumprimento das condições relevantes (período, local, natureza e extensão do uso) não é suficiente para corroborar a conclusão final quanto ao carácter comprovado do uso.

Por último, importa deixar claro que, não obstante a confidencialidade de uma apresentação ou anexo no seu conjunto, os dados deles constantes que sejam inequivocamente do domínio público (por ex., recortes de artigos da imprensa) podem ser mencionados na decisão.

10.5 Exemplos

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

10.5.1 Utilização séria admitida

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 17 de fevereiro de 2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47</p>	<p>O oponente (Fribo Foods Ltd.) apresentou diversas faturas relativas a grandes quantidades de produtos endereçadas à sua empresa de distribuição (Plusfood Ltd.), que pertence ao mesmo grupo (Plusfood Group). Não é posto em dúvida o facto de a empresa de distribuição colocar os produtos no mercado. Além disso, o oponente apresentou brochuras não datadas, um recorte de imprensa e três tabelas de preços. Relativamente às faturas «internas», o Tribunal sustentou que a cadeia produção-distribuição-mercado constituía um método comum de organização empresarial que não poderia ser considerado como uso puramente interno. As brochuras não datadas tiveram de ser apreciadas em articulação com outros elementos de prova datados, como faturas e tabelas de preços, mas puderam ser tomadas em consideração. O Tribunal admitiu o uso comprovado e sublinhou que uma apreciação global implicava que os fatores relevantes fossem considerados como um todo e não isoladamente.</p>

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 2 de maio de 2011, R 872/2010-4 , CERASIL/CERATOSIL	O oponente apresentou, nomeadamente, cerca de 50 faturas , numa língua diferente da do processo. Os nomes dos destinatários, bem como as quantidades vendidas, tinham sido ocultados. As câmaras sustentaram que faturas normais que contenham as informações habituais (data, nome/ endereço do vendedor e do comprador, produto em causa, preço pago) não carecem de tradução. Apesar de os nomes dos destinatários e as quantidades vendidas terem sido ocultados, as faturas confirmavam a venda de produtos «CERATOSIL», medidos em quilogramas, a empresas de todo o território pertinente durante o período em causa. Juntamente com os demais elementos de prova (brochuras, declarações, artigos, fotografias), foram consideradas suficientes para provar uso comprovado.
Acórdão de 29 de novembro de 2010, B 1 477 670	O oponente, com atividade nos domínios da manutenção de veículos e da gestão de empresas ligadas ao comércio de veículos, apresentou vários relatórios anuais que proporcionavam uma panorâmica das suas atividades comerciais e financeiras. A Divisão de Oposição considerou que, por si só, estes relatórios não forneciam informações suficientes sobre o uso efetivo da maior parte dos serviços reivindicados. Não obstante, concluiu que, em articulação com anúncios e publicidade que associavam a marca em causa a determinados serviços, o conjunto dos elementos de prova apresentados fornecia informações suficientes sobre o âmbito, a natureza, a duração e o local de uso dos serviços.

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 29 de novembro de 2010, R 919/2009-4, GELITE/GEHOLIT</p>	<p>Os documentos apresentados pelo recorrente demonstravam o uso da marca para «materiais de revestimento à base de resinas sintéticas (de base, intermédios e exteriores) e vernizes industriais». Os rótulos apresentados demonstravam o uso da marca para diversos revestimentos de base, primários e exteriores. Estas informações coincidiam com as tabelas de preços apresentadas. As fichas de informação técnica conexas descreviam esses produtos como revestimentos anticorrosão à base de resinas sintéticas, disponíveis em várias cores. As faturas apresentadas demonstravam que estes produtos eram fornecidos a vários clientes na Alemanha. Embora os dados relativos ao volume de negócios constantes da declaração escrita para o período 2002-2007 não fizessem referência expressa à Alemanha, era forçoso concluir que este tinha sido realizado, pelo menos parcialmente, na Alemanha. Em consequência, considerou-se que a marca anterior era usada para os produtos <i>lacas, tintas de esmalte, vernizes, tintas; dispersões e emulsões para revestir e reparar superfícies</i>, dado não ser possível criar novas subcategorias para estes produtos.</p>

Processo n.º	Comentário
Acórdão de 20 de abril de 2010, R 878/2009-2 , SOLEA/Balea	<p>A declaração solene faz referência a volumes de vendas elevados (mais de 100 milhões de EUR) dos produtos protegidos pela marca entre 2004 e 2006 e apresenta em anexo imagens retiradas da Internet que representam os produtos vendidos durante o período em causa (<i>sabonete, champô, desodorizante (corporal e para os pés), loções e artigos de limpeza</i>). Embora as imagens extraídas da Internet ostentem uma data de publicação de 2008, a verosimilhança das afirmações feitas na declaração é reforçada pelo acórdão do Tribunal do Estado de Mannheim, uma cópia do qual havia sido previamente apresentada pelo oponente para demonstrar o marcado carácter distintivo da marca anterior, que fazia referência à quota de mercado dos produtos protegidos pela marca do oponente no mercado dos produtos para cuidados do rosto para senhora (6,2 %), das loções de tratamento (6,3 %), dos sabonetes e champôs para duche (6,1 %) e dos produtos para cuidados do rosto para homem e produtos para a barba (7,9 %). Ademais, o acórdão afirma que, de acordo com um estudo da GfK, um quinto dos cidadãos alemães compra pelo menos um produto BALEA por ano. É igualmente feita referência a dois outros estudos que demonstram que a marca é bem conhecida na Alemanha. Deste modo, foi feita prova suficiente do uso da marca para os produtos que estão na base da oposição.</p>

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 25 de março de 2010, R 1752/2008-1, ULUDAG/ BURSA uludağ (fig.)</p>	<p>Os elementos de prova apresentados, para comprovar o uso da anterior marca dinamarquesa, foram considerados suficientes. A Câmara ficou satisfeita com o facto de a fatura apresentada ostentar o local e a data de uso, o que prova a venda a uma empresa dinamarquesa de 2 200 caixas de produtos dentro do período em causa. Os rótulos apresentados demonstram o uso da marca, tal como representada no certificado de registo, para bebidas sem álcool. Quanto à questão de saber se uma prova constituída por uma única fatura é suficiente em termos de extensão do uso, a Câmara considerou que, atentos os demais elementos de prova, o teor da fatura em causa permite concluir que o uso da marca na Dinamarca é suficiente e comprovado para <i>águas gasosas, águas gasosas com sabor a frutos e água gaseificada</i>.</p>

10.5.2 Utilização séria não admitida

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 18 de janeiro de 2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9</p>	<p>O oponente apresentou declarações do seu sócio-gerente e de 15 fabricantes de calçado, segundo as quais o referido calçado tinha sido fabricado para o oponente sob a marca VOGUE durante vários anos, 35 fotografias de modelos de calçado VOGUE, fotografias de lojas e 670 faturas emitidas em nome do oponente por fabricantes de calçado. O Tribunal sustentou que as declarações apresentadas não fornecem provas suficientes relativamente à extensão, ao local e ao período de uso. As faturas diziam respeito a vendas de calçado ao oponente e não à venda de calçado ao consumidor final, pelo que não provavam uso externo. Meras presunções e suposições («altamente improvável», «não é razoável pensar», «(...) o que provavelmente explica a ausência de faturas (...)», «razoável pressupor», etc.) [tradução livre], não substituem provas consistentes. Em consequência, não foi reconhecido o uso comprovado da marca.</p>
<p>19/09/2007, 1359 C; confirmado a 9 de setembro de 2008, R 1764/2007-4, PAN AM II</p>	<p>O titular da marca era proprietário de uma companhia aérea sediada nos Estados Unidos e que operava exclusivamente voos domésticos. O facto de os voos poderem igualmente ser reservados através da Internet a partir da União Europeia não alterava o facto de os serviços de transporte em causa (classe 39) serem prestados exclusivamente fora do território da União. Acresce que as listas de passageiros apresentadas, com endereços na União Europeia, não provam que os voos tenham efetivamente sido reservados a partir da Europa. Por último, o sítio Web da companhia apenas estava disponível em inglês, os preços eram anunciados em dólares norte-americanos e os números de telefone e de fax eram dos Estados Unidos. Em consequência, não foi reconhecido o uso comprovado da marca no território da União.</p>

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 4 de maio de 2010, R 966/2009-2, COAST/ GREEN COAST (fig.) et al.</p>	<p>Não são invocadas circunstâncias especiais suscetíveis de justificar a conclusão de que os catálogos apresentados pelo oponente, isoladamente ou associados a páginas do sítio Web e recortes de revistas, provam a extensão do uso de qualquer dos sinais anteriores a qualquer dos produtos e serviços em causa. Embora os elementos de prova apresentados demonstrem o uso da marca anterior para <i>vestuário para homem e senhora</i>, o oponente não apresentou qualquer prova relativa ao volume de negócios associado à exploração deste sinal para demonstrar o seu uso comprovado.</p>
<p>acórdão de 8 de junho de 2010, R 1076/2009-2, EURO CERT (fig.)/ EUROCERT</p>	<p>De acordo com a jurisprudência assente, uma declaração, mesmo prestada sob juramento ou de outra forma solene nos termos da legislação do Estado em que foi prestada, deve ser corroborada por elementos de prova emanados de fonte independente. A declaração apresentada no âmbito deste processo, prestada por um empregado da empresa do oponente, descreve sucintamente a natureza dos serviços em causa, mas apenas fornece informações gerais em relação às atividades comerciais desenvolvidas neste contexto. Com efeito, a declaração não apresenta dados pormenorizados em relação às vendas ou à publicidade que possam demonstrar a extensão e o uso da marca. Acresce que dificilmente se pode considerar que três faturas com importantes dados financeiros ocultados e uma lista de clientes bastem para corroborar as afirmações expressas na declaração. Em consequência, não ficou demonstrado o uso comprovado da marca anterior.</p>

Processo n.º	Comentário
<p>Acórdão de 1 de setembro de 2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE/OFFICEMATE (fig.)</p>	<p>As folhas de cálculo com o volume de negócios e os relatórios de análise e avaliação relativos ao volume de vendas são documentos elaborados pelo recorrente ou por este encomendados, pelo que oferecem um valor probatório relativo. Nenhum dos elementos de prova apresentados indica claramente o local de uso da marca anterior. As folhas de cálculo e os relatórios de análise e avaliação, que contêm dados compilados sobre o valor total das vendas estimadas (em coroas suecas - SEK) entre 2003 e 2007, não fornecem qualquer informação acerca do local em que as vendas foram realizadas. Não é feita qualquer referência ao território da União Europeia, onde a marca anterior se encontra registada. As faturas não dizem respeito a vendas de produtos realizadas pelo recorrente. Em consequência, os elementos de prova apresentados são claramente insuficientes para provar o uso comprovado da marca anterior.</p>
<p>Acórdão de 12 de dezembro de 2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316</p>	<p>Um catálogo que apresenta a marca em três modelos diferentes de amplificadores (sem indicar local, período ou extensão), um catálogo da Feira Internacional de Frankfurt que mostra que uma empresa denominada HIWATT Amplification International exibiu os seus produtos nessa feira (sem indicar qualquer uso da marca) e uma cópia do catálogo de amplificação HIWATT de 1997, que mostra a marca em vários modelos de amplificadores (sem, contudo, indicar local ou extensão de uso) não foram considerados elementos de prova suficientes para provar o uso comprovado da marca, principalmente devido à ausência de dados sobre a extensão do uso.</p>