



O Tribunal Geral anula a decisão do EUIPO que declara a extinção dos direitos do titular da marca da União SPINNING

Pode ser proferida uma decisão de extinção mesmo que a marca se tenha tornado uma designação usual num único Estado-Membro, mas, no caso em apreço, o EUIPO deveria ter tido em conta o papel central desempenhado pelos operadores profissionais no mercado do equipamento de exercício físico e de treino com exercício físico

A sociedade americana Mad Dogg Athletics é titular da marca nominativa da União Europeia SPINNING, registada em 2000, que designa as «cassetes de áudio e vídeo», o «equipamento de exercício físico» e o «treino com exercício físico».

Em 2012, a interveniente, a Aerospinning Master Franchising, uma sociedade de direito checo, apresentou no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) um pedido de extinção dos direitos do titular da marca acima referida, com o fundamento de que esta se tinha tornado a designação usual dos produtos de «equipamento de exercício físico» e dos serviços de «treino com exercício físico».

Por decisão de 21 de julho de 2016, o EUIPO declarou a extinção dos direitos da Mad Dogg Athletics relativos à marca SPINNING para os produtos e serviços que eram objeto do pedido da empresa checa. A este respeito, o EUIPO concluiu, nomeadamente, que o termo «spinning» se tinha tornado, na República Checa, a designação usual de um tipo de «treino com exercício físico», a saber, o praticado em bicicletas de interior, bem como de «equipamento de exercício físico» utilizado para esse treino, a saber, as bicicletas de interior, pelo que o direito da sua utilização exclusiva como marca da União já não podia ser concedido aos operadores económicos.

A Mad Dogg Athletics interpôs recurso de anulação da decisão do EUIPO no Tribunal Geral da União Europeia.

No seu acórdão proferido hoje, o Tribunal Geral declara que, à semelhança de uma decisão sobre o registo de uma marca da União, uma decisão de extinção dessa marca é válida obrigatoriamente para todo o território da UE.

Assim, quando esteja demonstrado que uma marca da União perdeu o carácter distintivo numa parte limitada do território da União, eventualmente num único Estado-Membro, esta constatação implica necessariamente que essa marca já não é suscetível de produzir os efeitos previstos pelo Regulamento sobre a marca da União ¹ em toda a União. **Por conseguinte, basta que a marca se tenha tornado a designação usual dos produtos ou serviços para os quais foi registada, mesmo num único Estado-Membro, para que a extinção dos direitos do seu titular seja declarada para toda a União.**

¹ Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado, por sua vez substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

Nestas circunstâncias, o Tribunal salienta que **foi acertadamente que o EUIPO declarou a extinção dos direitos do titular da marca controvertida com base em elementos de prova relativos a um único Estado-Membro**, a saber, a República Checa.

Todavia, o Tribunal entende que **o EUIPO cometeu um erro ao considerar que o público pertinente a tomar a em consideração para a apreciação da causa de extinção era composto apenas pelos utilizadores finais do «equipamento de exercício físico», excluindo os clientes profissionais**. O Tribunal sublinha que ficou demonstrado perante ele que, na grande maioria dos casos, são os operadores profissionais de salas de *fitness*, de estabelecimentos desportivos e de centros de reabilitação que compram as bicicletas de interior comercializadas pela Mad Dogg Athletics sob a marca SPINNING. Acresce que são esses operadores profissionais que, no âmbito da prestação de serviços de «treino com exercício físico», disponibilizam essas bicicletas aos seus próprios clientes para lhes permitir praticar, em grupo, a atividade desportiva com recurso a essas bicicletas de interior.

Por conseguinte, o Tribunal declara, por um lado, que esses operadores profissionais desempenham um papel central nos mercados do «equipamento de exercício físico» e, por outro, que exercem uma influência determinante na escolha, pelos utilizadores finais, dos serviços de «treino com exercício físico». Além disso, o Tribunal salienta que a decisão do EUIPO não contém nenhum elemento relativo à perceção da marca SPINNING junto dos clientes profissionais, quando, na sua decisão de extinção, **o EUIPO deveria ter tomado em consideração a opinião destes quanto à questão de saber se a marca controvertida se tinha efetivamente tornado uma designação usual para os produtos e serviços em causa**.

Nestas condições, o Tribunal **anula a decisão do EUIPO** no que respeita aos produtos de «equipamento de exercício físico» e aos serviços de «treino com exercício físico».

NOTA: A marca da União é válida em todo o território da União Europeia e coexiste com as marcas nacionais. Os pedidos de registo de uma marca da União são dirigidos ao EUIPO. Pode ser interposto recurso das decisões do EUIPO para o Tribunal Geral.

NOTA: Da decisão do Tribunal Geral pode ser interposto recurso, limitado às questões de direito, para o Tribunal de Justiça, no prazo de dois meses a contar da sua notificação.

NOTA: O recurso de anulação destina-se a obter a anulação dos atos das instituições da União contrários ao direito da União. Os Estados-Membros, as instituições e os particulares podem, sob certas condições, interpor no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Geral um recurso de anulação. Se o recurso for julgado procedente, o ato é anulado. A instituição em causa deve providenciar no sentido de colmatar o eventual vazio jurídico criado pela anulação do ato.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal Geral

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667