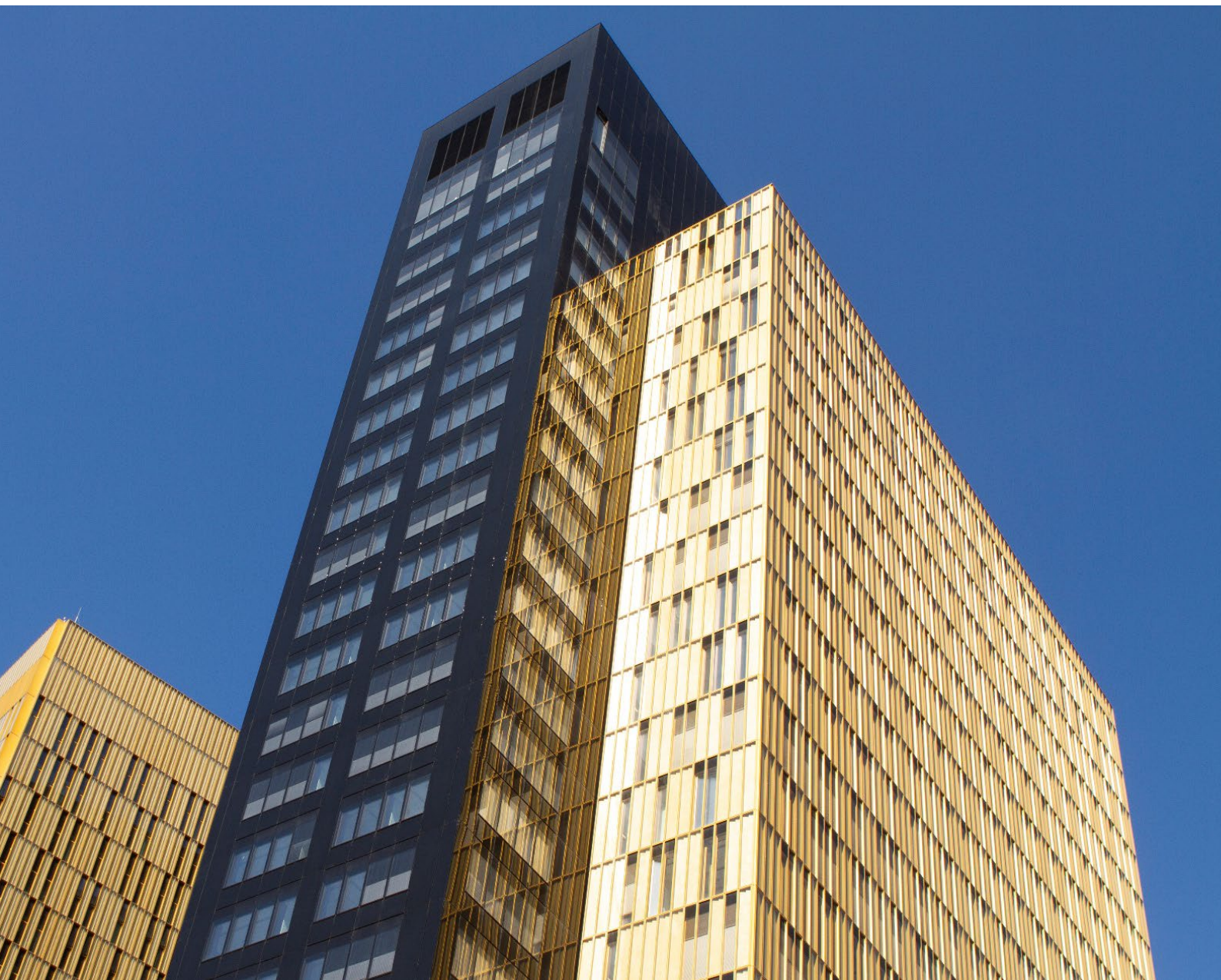




Ficha temática

Direito das Marcas

Índice

PREFÁCIO	4
LISTA DOS ATOS EM QUESTÃO	6
I. MOTIVOS ABSOLUTOS DE RECUSA DE REGISTO	8
1. Representação gráfica de um sinal.....	8
2. Marcas desprovidas de carácter distintivo	12
3. Marcas descritivas.....	26
4. Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais.....	38
5. Sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto	41
6. Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes	45
7. Marcas enganosas.....	48
8. Má-fé do requerente	52
9. Aquisição do carácter distintivo pelo uso	56
II. MOTIVOS RELATIVOS DE RECUSA DE REGISTO	63
1. Risco de confusão.....	63
2. Marca não registada utilizada na vida comercial.....	73
3. Marca que goza de prestígio	75
III. OUTRAS QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL	81
1. Efeitos da marca.....	81
2. Utilização séria	90
3. Marca coletiva.....	104
4. Marca de certificação.....	106

Prefácio

Uma marca é um sinal utilizado no comércio para identificar produtos ou serviços. O Regulamento (CE) n.º 40/94 ¹, sobre a marca comunitária, instituiu um regime comunitário de marcas que permite a qualquer interessado adquirir, através de um procedimento único, uma marca que goza de proteção uniforme e produz efeitos em todo o território da União Europeia. Atualmente, este regime é regido pelo Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia ². Por outro lado, a proteção das marcas a nível nacional nos Estados-Membros da União foi harmonizada pela Diretiva (UE) 2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas ³, facilitando assim o registo e a gestão das marcas em toda a União.

O direito das marcas constitui, atualmente e há já muitos anos, fonte de contencioso significativo para os órgãos jurisdicionais da União Europeia. Assim, a título de exemplo, note-se que, durante o ano de 2024, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral proferiram mais de 360 decisões nesta matéria, o que se explica, nomeadamente, pelo facto de, por um lado, o Tribunal Geral ser competente para a apreciação dos recursos interpostos das decisões proferidas pelas Câmaras de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e, por outro, o Tribunal de Justiça conhecer dos recursos das decisões do Tribunal Geral na matéria, bem como das questões prejudiciais sobre a interpretação da Diretiva (UE) 2015/2436. O volume muito significativo deste contencioso justifica plenamente que sejam disponibilizadas ferramentas não só ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal Geral, mas também a qualquer pessoa interessada, proporcionando-lhes uma visão de conjunto da jurisprudência mais relevante nesta matéria. Este é, com efeito, o objetivo da presente ficha temática.

Nesta ótica, esta ficha inclui os resumos de 50 acórdãos do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral proferidos até ao final de 2025 e relativos ao direito das marcas. Esta seleção de jurisprudência foi elaborada no âmbito da estreita colaboração estabelecida entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) durante o ano de 2023. Neste contexto, com efeito, a Direção da Investigação e Documentação foi incumbida de proceder a uma seleção dos acórdãos mais importantes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral em matéria de propriedade intelectual, a fim de alimentar a base de dados da OMPI e, assim, disponibilizar ao público, no sítio Internet dessa organização, a jurisprudência essencial no âmbito do direito da União neste domínio. A seleção efetuada para esse efeito foi complementada

¹ Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

² 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).

³ Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

pelos acórdãos mais importantes proferidos nesta matéria durante os anos de 2024 e 2025.

Lista dos atos em questão

REGULAMENTOS

Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos da União Europeia (JO 2002, L 3, p. 1), na sua versão anterior à entrada em vigor do Regulamento (UE) 2024/2822 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2024 (JO L 2024/2822).

Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).

Regulamento (UE) nº 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas (JO 2012, L 167, p. 1).

Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (JO 2015, L 341, p. 21).

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).

Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão, de 5 de março de 2018, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

DIRETIVAS

Diretiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO L 250, p. 17), conforme alterada pela Diretiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro de 1997 (JO L 290).

Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno (JO L 178, p. 1).

Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação) (JO 2015, L 336, p. 1).

CONVENTÕES INTERNACIONAIS

Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.

Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305).

I. Motivos absolutos de recusa de registo

1. Representação gráfica de um sinal

Acórdão de 27 de novembro de 2003, *Shield Mark* (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

«Marcas — Aproximação das legislações — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 2.º — Sinais suscetíveis de constituir uma marca — Sinais suscetíveis de uma representação gráfica — Sinais sonoros — Notação musical — Descrição escrita — Onomatopeia»

A *Shield Mark* é titular de catorze marcas registadas no Instituto de Marcas do Benelux para diferentes produtos ⁴, onze das quais consistem nas nove primeiras notas da composição musical «Für Elise» de L. van Beethoven e as três restantes na onomatopeia do canto de um galo.

No decurso de uma campanha publicitária que teve início em 1995, J. Kist, consultor em comunicação, utilizou uma melodia constituída pelas nove primeiras notas de «Für Elise» e vendeu um programa informático que, quando ativado, fazia ouvir o canto de um galo. A *Shield Mark* intentou, assim, uma ação com base em contrafação de marca e concorrência desleal contra J. Kist. Este pedido foi parcialmente acolhido em primeira instância, na parte em que se baseava em responsabilidade civil. Em contrapartida, foi julgado improcedente na parte em que se baseava no direito das marcas, com o fundamento de que a intenção dos Governos dos Estados-Membros do Benelux era recusar o registo de sons como marcas.

Chamado a conhecer de um recurso interposto pela *Shield Mark*, o órgão jurisdicional de reenvio apresentou um pedido de decisão prejudicial relativo à interpretação do artigo 2.º da Diretiva 89/104 sobre as marcas ⁵ e, designadamente, à possibilidade de registar sinais sonoros como marcas.

O Tribunal de Justiça declara, em primeiro lugar, que o artigo 2.º da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que os sinais sonoros devem poder ser considerados marcas desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e sejam suscetíveis de representação gráfica.

Em segundo lugar, considera que o artigo 2.º da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que pode constituir uma marca, na aceção desta disposição, um sinal que não é, em si mesmo, suscetível de ser visualmente perceptível, desde que possa ser objeto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou

⁴ Tratava-se de produtos e serviços pertencentes às classes 9, 16, 35, 41 e 42 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.

⁵ Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.

Tratando-se de um sinal sonoro, estas exigências não são satisfeitas se o sinal for representado graficamente através de uma descrição que recorre à linguagem escrita, como a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida ou a indicação de que se trata do grito de um animal, ou através de uma simples onomatopeia sem outra precisão, ou de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão. Em contrapartida, as referidas exigências são satisfeitas quando o sinal é representado por meio de uma pauta dividida em compassos e da qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se for caso disso, acidentes.

Acórdão de 27 de outubro de 2005, Eden/IHMI (Odor de morango maduro) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

«Marca comunitária — Marca olfativa ‘Odeur de fraise mûre’ — Motivo absoluto de recusa — Sinal não suscetível de representação gráfica — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Em 1999, a Laboratoires France Parfum SA apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), a fim de registar um sinal olfativo, não perceptível visualmente, descrito pelas palavras «odor de morango maduro» e acompanhado de uma imagem a cores.

No entanto, o examinador rejeitou o pedido com fundamento em que, por um lado, o sinal olfativo pedido não podia ser representado graficamente e, por outro, carecia de carácter distintivo relativamente a alguns dos produtos reivindicados. A Laboratoires France Parfum SA interpôs recurso na Primeira Câmara de Recurso, que lhe negou provimento. Esta última considerou que o sinal pedido não podia ser objeto de representação gráfica na aceção do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 ⁶ e que, por conseguinte, era abrangido pelo motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do referido regulamento.

Chamado a conhecer de um recurso da decisão da Câmara de Recurso do IHMI, ao qual nega provimento, o Tribunal de Primeira Instância esclarece que o artigo 4.º da Diretiva 40/94 deve ser interpretado no sentido de que um sinal que não é, em si mesmo, suscetível de ser visualmente apreendido pode constituir uma marca desde que possa ser objeto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. A representação gráfica de um sinal deve permitir que este possa ser identificado com exatidão a fim de garantir o bom funcionamento do

⁶ Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

sistema do registo das marcas. Por conseguinte, as condições para se admitir a validade de uma representação gráfica não podem ser alteradas nem flexibilizadas com o objetivo facilitar o registo dos sinais cuja natureza torna a representação gráfica mais difícil.

Tratando-se de um sinal olfativo, o Tribunal de Primeira Instância considera que não se pode excluir que esse sinal possa eventualmente ser objeto de uma descrição que preencha todos os requisitos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94.

Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

«Marcas — Aproximação das legislações — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 2.º — Conceito de sinal suscetível de constituir uma marca — Recetáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador»

Desde 1993, a Dyson LTD fabrica e comercializa o aspirador Dual Cyclone, um aspirador sem saco, que recolhe o lixo e o pó numa caixa de plástico transparente, integrada no aparelho. Em 1996, a sociedade Notettry Ltd, detida por James Dyson, apresentou no Registrar of Trade Marks (autoridade competente em matéria de registo de marcas, Reino Unido, a seguir «Registrar») um pedido de registo de seis marcas para «aparelhos para limpar»⁷. Este pedido foi abandonado no que respeita a quatro dessas marcas, mas foi mantido para as outras duas, descritas do seguinte modo: «[a] marca consiste num recetáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador, como representado na figura».

No entanto, o Registrar indeferiu o referido pedido e o Hearing officer confirmou esta decisão. A Dyson interpôs então recurso para o High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Seção da Chancelaria, Reino Unido], que considerou que as duas marcas em causa eram desprovidas de caráter distintivo e que eram descritivas das características dos produtos constantes do pedido de registo. Pelo contrário, interrogava-se sobre se as referidas marcas não tinham adquirido caráter distintivo pelo uso à data do pedido. Foi nestas condições que decidiu submeter ao Tribunal de Justiça um pedido de decisão prejudicial relativo à interpretação da Diretiva 89/104.

O Tribunal de Justiça considera que o artigo 2.º da Diretiva 89/104, deve ser interpretado no sentido de que o objeto de um pedido de registo de marcas, que abrange todas as formas imagináveis de um recetáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador, não constitui um «sinal» na aceção desta disposição e, portanto, não é suscetível de constituir uma marca na aceção da mesma.

⁷ Tratava-se de produtos pertencentes à classe 9 na aceção do Acordo de Nice.

Com efeito, o objeto desse pedido, que consiste, na realidade, numa mera propriedade do produto em causa, pode assumir vários aspetos diferentes e, portanto, não está determinado. Tendo em conta a exclusividade inerente ao direito das marcas, o titular de uma marca relativa a um tal objeto indeterminado obteria, contrariamente ao objetivo prosseguido pelo artigo 2.º da diretiva, uma vantagem concorrencial indevida, uma vez que teria o direito de impedir que os seus concorrentes oferecessem aspiradores apresentando na sua superfície externa qualquer tipo de caixa de recolha transparente, independentemente da sua forma.

Acórdão de 24 de outubro de 2018, *Pirelli Tyre/EUIPO — Yokohama Rubber* (Representação de uma ranhura em forma de «L») (T-447/16, [EU:T:2018:709](#)).⁸

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa da União Europeia que representa uma ranhura em forma de «L» — Motivo absoluto de recusa — Sinal exclusivamente composto pela forma do produto necessária para a obtenção de um resultado técnico — Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001] — Regulamento (UE) 2015/2424 — Aplicação da lei no tempo — Forma do produto — Natureza do sinal — Tomada em conta de elementos úteis para a identificação das características essenciais do sinal — Interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94»

Desde 2002, a recorrente, Pirelli Tyre SpA, é titular da marca figurativa da União Europeia que representa uma ranhura em forma de «L», para pneus⁹. Em 2012, a interveniente, The Yokohama Rubber Co. Ltd, apresentou um pedido de declaração de nulidade¹⁰, que foi deferido pela Divisão de Anulação do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), com o fundamento de que o sinal controvertido era composto exclusivamente pela forma dos produtos em causa, necessária à obtenção de um resultado técnico.

Todavia, a decisão da Divisão de Anulação foi anulada pela Câmara de Recurso do EUIPO que, dando parcialmente provimento ao recurso interposto pela recorrente, considerou que a referida Divisão tinha errado ao declarar nula a marca controvertida para produtos que não constavam do pedido de declaração de nulidade e que, por conseguinte, a nulidade que tinha declarado excedia o alcance desse pedido.

Chamado a conhecer, por sua vez, de um recurso interposto pela recorrente da decisão da Câmara de Recurso, o Tribunal Geral anula parcialmente a decisão da Câmara de Recurso e examina se o sinal controvertido é composto exclusivamente pela forma do

⁸ Foi negado provimento aos dois recursos deste acórdão pelo Acórdão de 3 de junho de 2021, *Yokohama Rubber e EUIPO/Pirelli Tyre* (C-818/18 P e C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Tratava-se de produtos pertencentes à classe 12 na aceção do Acordo de Nice.

¹⁰ Baseado no artigo 52.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento n.º 40/94, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), ou com o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento.

produto necessária à obtenção de um resultado técnico ¹¹. Para o efeito, examina a natureza do sinal controvertido e, nomeadamente, a sua representação gráfica.

A este respeito, o Tribunal Geral recorda, por um lado, que a representação gráfica de uma marca deve ser completa por si só, facilmente acessível e inteligível para que um sinal possa ser objeto de uma perceção constante e estável que garanta a função de origem da referida marca. Por outro lado, sublinha que o requisito da representação gráfica tem por função, designadamente, definir a própria marca, a fim de determinar o objeto exato da proteção conferida pela marca registada ao seu titular.

2. Marcas desprovidas de caráter distintivo

Acórdão de 6 de maio de 2003 (petit plenum), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

«Marcas — Aproximação das legislações — Diretiva 89/104/CEE — Sinais suscetíveis de constituir uma marca — Caráter distintivo — Cor em si mesma — Cor-de-laranja»

A Libertel é uma sociedade com sede nos Países Baixos, cuja atividade principal consiste na prestação de serviços de telecomunicações móveis.

O Benelux-Merkenbureau (Instituto de Marcas do Benelux, a seguir «BBM») é a autoridade competente em matéria de marcas para o Reino da Bélgica, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos. Desde 1 de janeiro de 1996, compete ao BBM analisar os pedidos de registo de à luz dos motivos absolutos de recusa de registo.

Em 27 de agosto de 1996, a Libertel requereu ao BBM o registo como marca de uma cor laranja para determinados produtos e serviços de telecomunicações. O impresso de depósito incluía, no espaço destinado a conter a reprodução da marca, um retângulo de cor-de-laranja, e, no espaço destinado a conter a descrição da marca, a referência «laranja», sem que fosse indicado qualquer código de cor.

Por carta de 21 de fevereiro de 1997, o BBM informou a Libertel de que recusava provisoriamente o registo desse sinal, por carecer de qualquer caráter distintivo na aceção do artigo 6.º bis, n.º 1, alínea a), da lei uniforme Benelux sobre as marcas, conforme alterada (a seguir «LBM») ¹². Na sequência da oposição apresentada pela Libertel a essa recusa provisória, o BBM, considerando que não havia que reapreciar tal recusa, notificou a recusa definitiva por carta de 10 de setembro de 1997.

¹¹ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.

¹² O Reino da Bélgica, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos consagraram o seu direito das marcas numa lei comum, a lei uniforme Benelux sobre as marcas (Trb. 1962, 58). Esta lei foi alterada, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 1996, pelo protocolo de 2 de dezembro de 1992 que alterou a referida lei (Trb. 1993, 12), a fim de transpor a diretiva para os ordenamentos jurídicos dos três Estados-Membros.

Nos termos do artigo 6.º ter da LBM, a Libertel interpôs recurso da referida recusa para o Gerechtshof te 's-Gravenhage (Tribunal de Recurso da Haia, Países Baixos), o qual negou provimento ao recurso por decisão de 4 de junho de 1998.

Em 3 de agosto de 1998, a Libertel interpôs recurso de cassação para o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos), que submeteu ao Tribunal de Justiça várias questões prejudiciais relativas à interpretação, nomeadamente, do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 89/104.

O Tribunal de Justiça recorda, antes de mais, que uma cor por si só é suscetível de constituir uma marca na aceção do artigo 2.º da Diretiva 89/104, desde que constitua um sinal suscetível de representação gráfica e adequado a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Segundo o Tribunal de Justiça, o número e o caráter detalhado dos obstáculos ao registo de uma marca especificados nos artigos 2.º e 3.º da referida diretiva, bem como o amplo leque de recursos possibilitados em caso de recusa, indicam que a análise efetuada pela autoridade competente aquando do pedido de registo não deve ser minimalista. Esta análise deve ser rigorosa e completa a fim de evitar que sejam registadas marcas indevidamente. Com efeito, por razões de segurança jurídica e de boa administração, há que garantir que as marcas cuja utilização poderia ser contestada com êxito nos órgãos jurisdicionais não sejam registadas.

Em seguida, o Tribunal de Justiça observa que para apreciar o caráter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da Diretiva 89/104, que uma determinada cor pode apresentar enquanto marca, é necessário ter em conta o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo. No caso de uma cor por si só, a existência de um caráter distintivo antes de qualquer utilização, na aceção do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da Diretiva 89/104, só é de conceber em circunstâncias excecionais. Contudo, mesmo que uma cor não tenha por si só, *ab initio*, caráter distintivo nessa aceção, pode adquiri-lo, relativamente aos produtos ou serviços reivindicados, na sequência da sua utilização em conformidade com o n.º 3 do referido artigo. Tal caráter distintivo pode ser adquirido, designadamente, após um processo normal de familiarização do público em causa. Tratando-se de uma cor por si só, sem delimitação no espaço, o Tribunal de Justiça considera que a mesma é suscetível de apresentar, para determinados produtos e serviços, caráter distintivo na aceção do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da Diretiva 89/104, desde que, designadamente, possa ser objeto de uma representação gráfica clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Esta última condição não pode ser preenchida pela mera reprodução em papel da cor em questão, mas pode sê-lo pela designação dessa cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido.

O Tribunal de Justiça precisa ainda que uma cor por si só pode ser reconhecida como tendo caráter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da Diretiva 89/104,

desde que, em relação à perceção do público relevante, a marca seja apta a identificar o produto ou o serviço para o qual o registo é pedido como proveniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou esse serviço dos de outras empresas. Segundo o Tribunal de Justiça, é relevante o facto de o registo como marca de uma corpor si só ser pedido para um número significativo de produtos ou de serviços, ou de o ser para um produto ou um serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, juntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, tanto para apreciar o carácter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da Diretiva 89/104, da cor cujo registo é pedido como para apreciar se o seu registo é contrário ao interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido. Por último, o Tribunal de Justiça indica que, para apreciar se uma marca possui carácter distintivo na aceção do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da Diretiva 89/104, a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve proceder a uma análise concreta, tendo em conta todas as circunstâncias do caso em apreço e, designadamente, o uso que foi feito da marca.

Acórdão de 3 de julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

«Marca comunitária — Marca figurativa com o sinal nominativo best buy — Motivo absoluto de recusa — Carácter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Em 7 de maio de 1999, a recorrente apresentou ao IHMI um pedido de marca figurativa comunitária, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94. A marca objeto do pedido era constituída pela forma de uma etiqueta nas cores amarela (fundo) e preta (letras, contornos, círculo), incluindo o sinal nominativo *BEST BUY* e o elemento «®». Os serviços para os quais o registo da marca tinha sido pedido pertenciam às classes 35, 37 e 42, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de registo de marcas.

Por Decisão de 19 de novembro de 1999, o examinador recusou o pedido, em aplicação do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, com fundamento no facto de que a marca pedida estava abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do Regulamento n.º 40/94.

Em 22 de dezembro de 1999, a recorrente interpôs recurso da decisão do examinador, no IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.

Por decisão de 21 de março de 2001, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Considerou, em substância, que o sinal em causa era desprovido de carácter distintivo, que era descritivo e, portanto, que lhe era aplicável o disposto no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.

Chamado a conhecer de um recurso da referida decisão da Câmara de Recurso, ao qual nega provimento, o Tribunal de Primeira Instância declara que é desprovida de carácter

distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a marca figurativa constituída pela forma de uma etiqueta colorida contendo o sinal nominativo *BEST BUY* e o elemento «®», cujo registo tinha sido pedido para os serviços de consultadoria de gestão de negócios (classe 35 do Acordo de Nice), instalação e manutenção de equipamento (classe 37), bem como consultadoria e assessoria técnicas para o estabelecimento e gestão de lojas especializadas (classe 42). Com efeito, o referido sinal nominativo, composto por palavras comuns da língua inglesa que indicam de modo evidente uma relação vantajosa entre o preço dos serviços visados no pedido e o seu valor de mercado, é imediatamente apreendido pelo público pertinente como uma simples forma promocional ou um *slogan* mais do que como uma indicação da origem comercial dos serviços. Além disso, as etiquetas de preços coloridas são comumente utilizadas no comércio para todo o tipo de produtos e serviços e a presença de elementos do tipo «®», ao lado de outros, não basta para conferir carácter distintivo a uma marca considerada no seu todo. Por conseguinte, a marca pedida, no seu todo, é composta apenas por elementos que, considerados separadamente, se revelam desprovidos de carácter distintivo para a comercialização dos serviços em causa, não existindo entre esses diferentes elementos interação suscetível de conferir um carácter distintivo ao conjunto.

Acórdão de 21 de janeiro de 2010, AUDI/IHMI (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigos 7.º, n.º 1, alínea b), e 63.º — Marca nominativa Vorsprung durch Technik — Marcas constituídas por slogans publicitários — Carácter distintivo — Pedido de marca para uma pluralidade de produtos e serviços — Públicos relevantes — Apreciação e fundamentação global — Documentos novos»

Em 30 de Janeiro de 2003, a Audi pediu ao IHMI, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, o registo da marca nominativa *Vorsprung durch Technik* como marca comunitária. Os produtos e serviços para os quais o registo da marca foi pedido pertencem às classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 a 43 e 45, na aceção do Acordo de Nice.

Em 7 de Janeiro de 2004, o examinador considerou, na comunicação dos motivos de recusa, que a expressão «Vorsprung durch Technik» (avanço pela técnica) constituía para determinados produtos e serviços, incluídos nas classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 a 40 e 42 e relacionados com a técnica, uma mensagem objetiva que é entendida como descrição publicitária pelo consumidor em causa. Por conseguinte, a marca pedida era desprovida de carácter distintivo para os referidos produtos e serviços. Todavia, no que diz respeito aos produtos da classe 12, indicou que o registo da dita marca podia ser admitido devido ao carácter distintivo que esta tinha adquirido para os veículos automóveis e seus componentes. A este propósito, referiu-se à marca nominativa comunitária *Vorsprung durch Technik*, a qual tinha sido registada em 27 de abril de 2001 sob o número 621086 para os referidos produtos da classe 12.

Por carta de 24 de fevereiro de 2004, a Audi contestou os fundamentos expostos pelo examinador na referida comunicação alegando, nomeadamente, que a marca comunitária n.º 621086 tinha sido registada, não pelo caráter distintivo adquirido pelo uso, mas porque, intrinsecamente, possuía um caráter distintivo. Numa segunda comunicação dos motivos de recusa, de 30 de junho de 2004, o examinador explicou que, inadvertidamente, não tinha comunicado à Audi, no momento da apreciação do pedido de registo da dita marca, que a mesma tinha sido registada unicamente em razão do seu caráter distintivo adquirido. No entanto, datando o referido pedido de 1997, impunha-se que a Audi fizesse prova do caráter distintivo adquirido pela marca pedida relativamente a todos os produtos e serviços visados, incluindo os da classe 12.

Por decisão de 12 de janeiro de 2005, o examinador recusou parcialmente o registo da referida marca para determinados produtos e serviços das classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 a 40 e 42, retomando os fundamentos expostos na sua comunicação dos motivos de recusa de 7 de janeiro de 2004. Nesta nova decisão de recusa, referiu também que não tinha sido apresentada nenhuma prova de aquisição de caráter distintivo relativamente aos produtos pertencentes à classe 12.

Pela decisão controvertida, a Segunda Câmara de Recurso julgou procedente o recurso interposto pela Audi em relação aos produtos pertencentes à classe 12, visto que a decisão anterior relativa ao registo da marca n.º 621086 constituía a prova de que a marca pedida tinha adquirido caráter distintivo para os veículos e aparelhos de locomoção por terra. Quanto ao restante, designadamente no que respeita aos outros produtos e serviços que deram origem a objeções do examinador, foi negado provimento ao recurso.

A este propósito, a Câmara de Recurso considerou duvidosa a distinção feita pelo examinador entre produtos e serviços relacionados com a técnica. Segundo a mesma, «[q]uase todos os produtos e serviços estão mais ou menos relacionados com a técnica. Esta desempenha igualmente um papel importante no sector do vestuário. Um fabricante desses produtos cuja técnica seja avançada encontra-se em grande vantagem relativamente às empresas concorrentes. O *slogan* “Vorsprung durch Technik” transmite uma mensagem objetiva de acordo com a qual a superioridade técnica permite o fabrico e o fornecimento de melhores produtos e serviços. Uma combinação de palavras que se limita a esta mensagem objetiva banal é, em princípio, desprovida de caráter distintivo. Uma vez que, com exceção dos produtos da classe 12, a recorrente não fez prova da implantação do *slogan* “Vorsprung durch Technik” enquanto marca junto do público, o pedido deve ser indeferido porquanto se refere a produtos e serviços compreendidos noutras classes».

Com o acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso da decisão controvertida interposto pela Audi.

Chamado, por sua vez, a pronunciar-se sobre o processo, na sequência de um recurso interposto pela Audi, o Tribunal de Justiça dá provimento ao recurso do acórdão recorrido.

A este respeito, considera, em primeiro lugar, que o simples facto de uma marca ser entendida pelo público relevante como uma fórmula promocional e de, tendo em conta o seu carácter laudativo, poder, em princípio, ser utilizada por outras empresas não é por si só suficiente para concluir que esta marca é desprovida de carácter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária. Com efeito, a conotação laudativa de uma marca nominativa não exclui que esta seja, não obstante, apta para garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços que designa. Assim, tal marca pode ser concomitantemente entendida pelo público relevante como uma fórmula promocional e uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços. Daqui resulta que, desde que o público entenda a marca como uma indicação desta origem, o facto de a mesma ser simultaneamente, ou até em primeira linha, apreendida como uma fórmula promocional é irrelevante para o seu carácter distintivo.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça considera que não se pode exigir que um *slogan* publicitário apresente um «carácter de fantasia», ou mesmo um «campo de tensão conceitual, que tenha por consequência um efeito de surpresa e do qual se possa, assim, recordar», para que tal *slogan* tenha o carácter distintivo mínimo exigido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto a uma marca poder ter vários significados, poder constituir um jogo de palavras ou ser entendida como fantasista, surpreendente e inesperada e, por isso mesmo, poder ser memorizável, embora a existência de tais características não constitua uma condição necessária para demonstrar o carácter distintivo de um *slogan* publicitário, não é menos verdade que a sua presença é, em princípio, suscetível de lhe conferir tal carácter.

Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça salienta que as marcas compostas por sinais ou indicações que são, por outro lado, utilizados enquanto *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitam à compra de produtos ou serviços designados por essas marcas veiculam, por definição, em maior ou menor grau, uma mensagem objetiva. Tais marcas não são, por esse simples facto, desprovidas de carácter distintivo na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Assim, desde que essas marcas não sejam descritivas na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento, podem exprimir uma mensagem objetiva, ainda que simples, e serem, contudo, suscetíveis de indicar ao consumidor a origem comercial dos produtos ou serviços em causa. Tal pode ser designadamente o caso quando essas marcas não se reduzem a uma mensagem publicitária comum, mas possuem uma determinada originalidade ou ressonância, exigem um mínimo de

esforço de interpretação ou desencadeiam um processo cognitivo junto do público relevante.

Por último, em quarto lugar, o Tribunal de Justiça sublinha que não é desprovido de carácter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, o *slogan* «Vorsprung durch Technik» cujo registo é pedido para «Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água» pertencentes à classe 12 na aceção do Acordo de Nice e para produtos e serviços das classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 a 43 e 45.

Mesmo admitindo que o *slogan* «Vorsprung durch Technik» veicula uma mensagem objetiva, segundo a qual a superioridade técnica permite o fabrico e o fornecimento de melhores produtos e serviços, esta circunstância não permite concluir que a marca pedida seja desprovida de qualquer carácter distintivo intrínseco. Com efeito, por mais simples que seja essa mensagem, não pode ser qualificada de comum a ponto de se poder excluir imediatamente e sem nenhuma análise ulterior que a referida marca é suscetível de indicar ao consumidor a origem comercial dos produtos ou serviços em causa.

A referida mensagem não decorre de modo óbvio do mencionado *slogan*. A sequência de palavras «Vorsprung durch Technik», que significa «avanço pela técnica», deixa apenas entrever, num primeiro momento, uma relação de causalidade e exige por isso um determinado esforço de interpretação por parte do público. Além disso, este *slogan* revela uma certa originalidade e força expressiva que o tornam facilmente memorizável. Por último, na medida em que se trata de um *slogan* prestigioso e utilizado há já vários anos pela recorrente, não se pode excluir que o facto de o público relevante estar habituado a estabelecer um nexo entre este *slogan* e os automóveis fabricados pela recorrente facilite também a identificação por esse público da origem comercial dos produtos ou serviços designados.

Acórdão de 25 de novembro de 2020, Brasserie St Avoild/EUIPO (Forma de uma garrafa escura) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

«Marca da União Europeia — Registo internacional que designa a União Europeia — Sinal tridimensional — Forma de uma garrafa escura — Motivo absoluto de recusa — Falta de carácter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001»

A Brasserie St Avoild designou a União Europeia para o registo internacional de um sinal tridimensional. O sinal consiste na representação tridimensional de uma garrafa escura, fechada com uma tampa. Um rótulo branco está colocado de forma irregular à volta da parte inferior do corpo da garrafa, com exceção de uma saliência cujo bico aponta para cima e que não se encontra em contacto com o corpo da garrafa. A proteção da marca foi pedida para bebidas. O EUIPO recusou a proteção do registo internacional com o

fundamento de que o sinal era desprovido de carácter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 ¹³.

Tendo sido interposto recurso de anulação da decisão do EUIPO, o Tribunal Geral nega provimento ao recurso. Esclarece a definição da norma e dos hábitos do setor no âmbito da apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais constituídas pela forma do produto.

O Tribunal Geral começa por recordar que, sendo o acondicionamento de um produto líquido um imperativo de comercialização, o consumidor médio lhe atribui, em primeiro lugar, esta simples função. Só uma marca que, de forma significativa, divirja da norma ou dos hábitos do setor não é desprovida de carácter distintivo. Deste modo, quando uma marca tridimensional é constituída pela forma do produto para o qual o registo é pedido ou pela forma da sua embalagem, o simples facto de esta forma ser uma variante de uma das formas habituais deste tipo de produtos ou das suas embalagens não é suficiente para demonstrar que a referida marca não é desprovida de carácter distintivo.

Em seguida, o Tribunal Geral constata que o EUIPO demonstrou que a norma e os hábitos no setor das bebidas se caracterizam por uma grande variedade das formas e dos modos de posicionamento dos rótulos nas garrafas. O Tribunal Geral especifica então que, ainda que se admita na sua maioria os rótulos dos produtos em questão são retangulares, que estão totalmente apostos numa parte do corpo cilíndrico da garrafa, a norma e os hábitos do setor não podem ser reduzidos apenas à forma estatisticamente mais comum, antes incluindo todas as formas que o consumidor habitualmente encontra no mercado.

Por último, o Tribunal Geral sublinha que o rótulo em causa constitui apenas uma variante possível das formas já existentes. Não diverge significativamente da norma ou dos hábitos do setor. Por conseguinte, o Tribunal Geral declara que o sinal controvertido não é suscetível de designar a origem dos produtos em causa. Não possui, assim, o carácter distintivo mínimo exigido.

Acórdão de 7 de julho de 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinação de sons ao abrir uma lata de bebida gaseificada) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

«Marca da União Europeia — Pedido de marca da União Europeia que consiste numa combinação de sons ao abrir uma lata de bebida gaseificada — Motivo absoluto de recusa — Falta de carácter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 — Artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001»

A Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG apresentou ao EUIPO um pedido de registo de um sinal sonoro como marca da União Europeia. Este sinal, apresentado

¹³ 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).

através de um ficheiro áudio, recorda o som que se ouve ao abrir uma lata de bebida, seguido de um silêncio de cerca de um segundo e de uma efervescência de cerca de nove segundos. O registo foi pedido para diferentes bebidas, bem como para recipientes metálicos para transporte e armazenamento.

O EUIPO rejeitou este pedido de registo com o fundamento de que a marca pedida não tinha carácter distintivo.

No seu acórdão, o Tribunal Geral nega provimento ao recurso da Ardagh Metal Beverage Holdings e pronuncia-se, pela primeira vez, sobre o registo de uma marca sonora apresentada em formato áudio. Fornece esclarecimentos quanto aos critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas sonoras e à perceção dessas marcas, em geral, pelos consumidores.

Antes de mais, o Tribunal Geral recorda que os critérios de apreciação do carácter distintivo ¹⁴ das marcas sonoras não diferem dos aplicáveis às outras categorias de marcas e que um sinal sonoro deve possuir uma certa capacidade de se impor que permita ao consumidor visado percecioná-lo como marca e não como um elemento de natureza funcional ou um indicador sem característica intrínseca própria ¹⁵. Assim, o consumidor dos produtos ou dos serviços em causa deve poder, pela simples perceção da marca, sem que esta seja combinada com outros elementos como, nomeadamente, elementos nominativos ou figurativos, ou mesmo outra marca, estabelecer a ligação com a respetiva origem comercial.

Em seguida, na medida em que o EUIPO aplicou por analogia a jurisprudência ¹⁶ segundo a qual só uma marca que diverge, de forma significativa, da norma ou dos hábitos do setor não é desprovida de carácter distintivo, o Tribunal Geral sublinha que essa jurisprudência foi desenvolvida relativamente às marcas tridimensionais constituídas pela forma do próprio produto ou da sua embalagem, quando existe uma norma ou hábitos do setor relativos a essa forma. Ora, em tal caso, o consumidor em causa, que está habituado a ver uma ou mais formas correspondentes à norma ou aos hábitos do setor, não percecionará a marca tridimensional como uma indicação da origem comercial dos produtos se a sua forma for idêntica ou semelhante à ou às formas habituais. O Tribunal Geral acrescenta que essa jurisprudência não estabelece novos critérios de apreciação do carácter distintivo de uma marca, limitando-se a precisar que, no âmbito da aplicação desses critérios, a perceção do consumidor médio não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional e no caso de uma marca nominativa, figurativa ou sonora, que consiste num sinal independente do aspeto exterior ou da forma dos produtos. Consequentemente, o Tribunal Geral entende que a referida jurisprudência relativa às marcas tridimensionais não pode, em princípio, ser aplicada às marcas sonoras. Todavia, embora o EUIPO tenha aplicado

¹⁴ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001.

¹⁵ Acórdão de 13 de setembro de 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marca sonora) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), n.ºs 41 e 45).

¹⁶ V., nomeadamente, Acórdão de 7 de outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), n.º 31).

erradamente essa jurisprudência, o Tribunal Geral declara que esse erro não é suscetível de viciar o raciocínio exposto na decisão impugnada, que se baseia também noutro motivo.

Quanto a este outro motivo, relativo à perceção da marca pedida pelo público pertinente como um elemento funcional dos produtos em causa, o Tribunal Geral observa, por um lado, que o som emitido com a abertura de uma lata será efetivamente considerado, tendo em conta o tipo de produtos, um elemento puramente técnico e funcional. Com efeito, a abertura de uma lata ou de uma garrafa é intrínseca a uma solução técnica ligada à manipulação de bebidas com vista ao seu consumo, pelo que tal som não será percecionado como indicação da origem comercial desses produtos. Por outro lado, o público pertinente associa imediatamente o som da efervescência de bolhas a bebidas. Além disso, o Tribunal Geral salienta que os elementos sonoros e o silêncio de cerca de um segundo, considerados no seu conjunto, não possuem nenhuma característica intrínseca que lhes permita ser percecionados por esse público como uma indicação da origem comercial dos produtos. Estes elementos não são suficientemente marcantes para se distinguirem de sons comparáveis no domínio das bebidas. Por conseguinte, o Tribunal Geral confirma as conclusões do EUIPO quanto à inexistência de caráter distintivo da marca pedida.

Por último, o Tribunal Geral refuta a conclusão do EUIPO segundo a qual seria inabitual, nos mercados de bebidas e das respetivas embalagens, assinalar a origem comercial de um produto apenas através de sons, com o fundamento de que esses produtos são silenciosos até serem consumidos. Com efeito, o Tribunal Geral salienta que a maior parte dos produtos são silenciosos em si mesmos e só produzem um som no momento do seu consumo. Assim, o simples facto de um som só poder ser ouvido no momento do consumo não significa que a utilização de sons para assinalar a origem comercial de um produto num determinado mercado seja inabitual. No entanto, o Tribunal Geral explica que um eventual erro do EUIPO a este respeito não implica a anulação da decisão impugnada, porquanto não teve uma influência determinante no dispositivo dessa decisão.

Acórdão de 13 de novembro de 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*«Marca da União Europeia — Pedido de marca figurativa da União Europeia RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF — Motivo absoluto de recusa — Falta de caráter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 — Slogan político — Igualdade de tratamento — Princípio da boa administração — Artigo 71.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001»*

No seu acórdão, o Tribunal Geral aborda, pela primeira vez, a questão da possibilidade de registo de um «slogan político» como marca.

Um guarda de fronteira ucraniano, antecessor legal da recorrente, a *Administration of the State Border Guard Service of Ukraine*, apresentou ao EUIPO um pedido de registo do sinal figurativo *RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF* como marca da União Europeia para diferentes produtos e serviços ¹⁷. O examinador indeferiu este pedido de registo na sua totalidade com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento 2017/1001, segundo o qual é recusado o registo de marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes. A recorrente interpôs recurso da decisão do examinador no EUIPO. Através da decisão impugnada ¹⁸, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso com o fundamento de que a marca pedida era desprovida de caráter distintivo para os produtos e serviços em causa, devendo, portanto, ser recusado o seu registo por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001.

O Tribunal Geral observa que a recorrente sustenta em vão que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao qualificar a marca pedida de «slogan político».

Com efeito, a frase reproduzida na marca pedida tinha sido amplamente usada, logo após a sua primeira utilização, para angariar apoio para a Ucrânia, tendo-se tornado, muito rapidamente, um símbolo da luta da Ucrânia contra a agressão da Federação da Rússia. Assim, esta frase foi utilizada num contexto político, de forma reiterada e com o objetivo de exprimir e promover o apoio à Ucrânia. Tal situação corresponde perfeitamente à definição da expressão «slogan político», apresentada pela própria recorrente na sua petição de recurso, ou seja, uma expressão, utilizada num contexto político ou social, que reitera uma ideia ou um propósito, com o objetivo de persuadir o público ou um grupo alvo dentro deste.

A frase reproduzida na marca pedida tem sido utilizada de forma muito intensiva num contexto não comercial e o público relevante associá-la-á necessariamente, de forma muito estreita, a este contexto. Com efeito, a frase reproduzida na marca pedida tornou-se muito rapidamente um dos símbolos da luta da Ucrânia contra a agressão russa, associado a um soldado do exército ucraniano e, assim, à Ucrânia. Dada a amplitude da cobertura mediática deste acontecimento, essa frase será associada a este momento histórico recente, bem conhecido do consumidor médio da União.

A este respeito, o Tribunal Geral considera que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao considerar que o princípio geral segundo o qual o público pertinente presta pouca atenção a um sinal que não lhe indica imediatamente a origem dos produtos e dos serviços em causa, dado que não o percebe nem o recorda como marca, também se aplicava a sinais cuja mensagem principal era de natureza política.

Ora, tendo em conta a função essencial de uma marca de identificar a origem do produto ou do serviço designado por esta, um sinal é incapaz de cumprir essa função se

¹⁷ Mais especificamente, a marca pedida designava os produtos e serviços das classes 9, 14, 16, 18, 25, 28 e 41, na aceção do Acordo de Nice.

¹⁸ Decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO de 1 de dezembro de 2023 (processo R 438/2023-1).

o consumidor médio não percecionar, na sua presença, a indicação da origem do produto ou do serviço, mas apenas uma mensagem política.

Quanto ao dever de fundamentação, o Tribunal Geral recorda que, quando o mesmo motivo de recusa é oposto relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos ou de serviços, a autoridade competente pode limitar-se a uma fundamentação global relativamente a todos os produtos ou serviços em causa. A jurisprudência esclareceu que essa faculdade só se estendia a produtos e serviços que apresentam, entre eles, um vínculo suficientemente direto e concreto, ao ponto de formarem uma categoria ou um grupo de produtos ou de serviços com homogeneidade suficiente. No entanto, indicou que, para apreciar se os produtos e os serviços apresentavam, entre eles, um vínculo suficientemente direto e concreto e podiam ser agrupados em categorias ou grupos com homogeneidade suficiente, havia que ter em conta que o objetivo desse exercício consiste em permitir e facilitar a apreciação *in concreto* da questão de saber se a marca a que diz respeito o pedido de registo era ou não abrangida por um dos motivos absolutos de recusa. Do mesmo modo, a repartição dos produtos e serviços em causa por ou vários grupos ou categorias deve ser feita, designadamente, com base nas características que lhes são comuns e que têm pertinência para a análise da oponibilidade, ou não, de determinado motivo absoluto de recusa à marca pedida para os referidos produtos e serviços. Daqui resulta que essa apreciação deve ser efetuada *in concreto* para o exame de cada pedido de registo e, sendo caso disso, para cada um dos diferentes motivos absolutos de recusa eventualmente aplicáveis.

No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou, na decisão impugnada, que público pertinente não percecionaria a marca pedida como uma indicação de uma origem comercial. Por outro lado, precisou que a frase reproduzida na marca pedida seria, antes de mais, interpretada como uma mensagem política e que essa perceção seria idêntica para todos os produtos ou serviços designados por essa marca. Daqui resulta que a Câmara de Recurso considerou que os produtos e os serviços designados pela marca pedida formavam um grupo suficientemente homogêneo, tendo em conta o motivo absoluto de recusa que, em seu entender, colidia com o registo da referida marca.

Uma vez que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que a marca pedida não seria entendida, pelo público pertinente, como indicando uma origem comercial, mas como uma mensagem política que promove o apoio à luta da Ucrânia contra a agressão militar da Federação da Rússia, podia validamente agrupar todos os produtos e serviços designados pela marca pedida numa única categoria, apesar de apresentarem características inerentes diferentes.

Por conseguinte, tendo em conta a especificidade da marca pedida e a sua perceção idêntica pelo público pertinente relativamente a todos os produtos e serviços designados pelo pedido de registo, o Tribunal Geral considera que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação ao considerar que os referidos produtos e serviços integravam um único grupo ao qual se aplicava, da mesma forma, o motivo de recusa

que tinha confirmado e ao concluir, com razão, que a marca pedida era desprovida de caráter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001.

Acórdão de 10 de setembro de 2025, BVG/EUIPO (Som de uma melodia) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

«Marca da União Europeia — Pedido de marca da União Europeia que consiste no som de uma melodia — Motivo absoluto de recusa — Caráter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001»

No seu acórdão, o Tribunal Geral anula a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO ¹⁹ por esta não ter apreciado corretamente o caráter distintivo de uma marca da União Europeia cujo registo foi pedido para um sinal sonoro que consiste num som de uma melodia, à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001.

A recorrente, a Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), pediu o registo de uma marca que consistia no som de uma melodia e designava determinados serviços de transporte ²⁰. Na sequência do indeferimento deste pedido pela examinadora, a recorrente interpôs recurso no EUIPO.

A Câmara de Recurso declarou que marca pedida era desprovida de caráter distintivo. Por se tratar de um sinal sonoro de dois segundos que consistia numa simples sucessão de quatro sons diferentes perceptíveis, a referida marca era tão curta e banal que não tinha nenhuma característica evidente nem capacidade para ser reconhecida pelos consumidores como sendo uma indicação da origem comercial dos serviços em causa. A marca seria simplesmente entendida como um elemento sonoro funcional destinado a chamar a atenção do ouvinte.

A recorrente interpôs recurso para o Tribunal Geral dessa decisão de indeferimento.

O Tribunal Geral considera que vários elementos permitem considerar que as características da marca pedida, em termos de duração e de evidência, são suscetíveis de demonstrar a existência — e não a ausência — de caráter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 e da jurisprudência conexa.

Com efeito, primeiro, no que respeita aos hábitos do setor económico em causa, é notório que os operadores do setor dos transportes recorrem cada vez mais a «jingles», isto é, a curtos motivos sonoros, com o objetivo de moldar uma identidade sonora reconhecível pelo público, equivalente áudio da identidade visual de uma marca, para os produtos e serviços que lhe estão associados. Esses jingles permitem captar a atenção dos ouvintes em ambientes por vezes ruidosos, seja nos átrios dos aeroportos como nos cais das estações ferroviárias e rodoviárias, e introduzir ou acompanhar mensagens

¹⁹ Decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO de 2 de abril de 2024 (processo R 2220/2023-5).

²⁰ Estes serviços pertencem à classe 39 na aceção do Acordo de Nice e correspondem à seguinte descrição: «Transportes; transporte de passageiros; serviços de embrulho e embalagem; armazenamento; organização de transporte para passeios turísticos».

destinadas ao público visado para fins publicitários ou relacionados com serviços conexos.

Segundo, o som da melodia que compõe a marca pedida não tem nenhuma relação direta com os serviços visados e não parece ser ditado por considerações técnicas ou funcionais. Além disso, não está demonstrado que esse som já seja conhecido do público, o que permite presumir que se trata de uma obra original. Neste contexto, pode considerar-se que este som se destina essencialmente a servir de jingle, isto é, de sequência sonora curta, impactante e suscetível, como tal, de ser memorizada. Tal apreciação é, aliás, confirmada pela prática decisória e pelas Orientações relativas ao Exame no EUIPO em matéria de marcas sonoras, que podem constituir uma fonte de referência.

Tendo em conta as características da marca pedida em termos de duração, de melodia utilizada e de sons perceptíveis, bem como as diferentes indicações fornecidas pelo EUIPO no passado quanto ao papel desempenhado por essas características na apreciação do carácter distintivo de uma marca sonora cujo registo é pedido, a apreciação da Câmara de Recurso revela-se errada à luz tanto dos hábitos do setor em causa como dos elementos que caracterizam a marca pedida. Nem a duração da marca pedida nem a sua alegada simplicidade ou banalidade, que não impede, por si só, que a melodia correspondente possa ser reconhecida, são obstáculos suficientes, enquanto tais, para justificar a ausência de qualquer carácter distintivo.

Terceiro, a Câmara de Recurso comete um erro ao considerar que a marca pedida desempenhava apenas um papel funcional e que era prática corrente difundir uma curta sequência de sons antes dos anúncios por altifalante nos meios de transporte, para chamar a atenção dos passageiros. Mesmo admitindo que se deva considerar um dos usos potenciais da marca pedida, ou seja, evocar a sua utilização numa estação para anunciar o serviço de transporte associado, essa utilização, ainda que desempenhe um papel funcional, não impede de modo nenhum que a marca pedida exerça a sua função de indicação da origem comercial do referido serviço.

Quarto, no que respeita aos outros serviços visados pela marca pedida, que não diziam diretamente respeito ao transporte, mas a aspetos conexos, o Tribunal Geral considera que é difícil compreender, à luz das conclusões da Câmara de Recurso, por um lado, a que aspetos desses serviços se pode associar o som da melodia que compõe essa marca e, por outro, de que modo o facto de o sinal sonoro pedido poder ser utilizado no âmbito da publicidade a esses serviços milita contra o seu registo como marca.

À luz destas considerações, o Tribunal Geral concluiu que a Câmara de Recurso não apreciou corretamente o carácter distintivo da marca pedida.

3. Marcas descritivas

Acórdão de 23 de outubro de 2003 (Tribunal Pleno), IHMI/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Motivo absoluto de recusa de registo — Caráter distintivo — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações descritivas — Sintagma Doublemint»

Em 1996, a Wm Wrigley Jr. Company (a seguir «Wrigley») requereu ao IHMI o registo como marca comunitária do sintagma *Doublemint* para gomas para mascar.

Tendo o examinador do IHMI indeferido este pedido, a Wrigley interpôs recurso para a Câmara de Recurso. No entanto, esta negou provimento ao recurso com o fundamento de que o vocábulo «Doublemint», resultante da combinação de duas palavras inglesas sem adição de quaisquer elementos de fantasia ou imaginativos, era descritivo de certas características das gomas para mascar, a saber, a sua composição à base de hortelã e o seu sabor a hortelã, não podendo, por isso, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, ser registado como marca comunitária.

O Tribunal de Primeira Instância deu provimento ao recurso interposto pela Wrigley desta última decisão. O Tribunal de Primeira Instância conclui que o vocábulo «Doublemint», quando associado a gomas de mascar, tinha um sentido equívoco e sugestivo, suscetível de diversas interpretações, o que não permitia ao público relevante identificar de imediato e sem qualquer reflexão adicional a descrição de uma característica dos produtos em causa. Não sendo exclusivamente descritivo, este vocábulo não podia, segundo o Tribunal de Primeira Instância, ser objeto de uma recusa de registo.

Neste acórdão, o Tribunal de Justiça dá provimento ao recurso interposto pelo IHMI do acórdão do Tribunal de Primeira Instância e anula o acórdão do Tribunal de Primeira Instância.

Antes de mais, o Tribunal de Justiça recorda que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária dispõe que é recusado o registo das marcas «compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

Em seguida, o Tribunal de Justiça considera que para que o IHMI decida recusar um registo com fundamento neste artigo, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca aí referidos sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações

possam ser utilizados para tais fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objeto de uma recusa de registo, em aplicação da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa.

Por último, o Tribunal de Justiça especifica que, interpretar o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), no sentido de que impede o registo de marcas «exclusivamente descritivas» dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, ou das suas características, implica a aplicação de um critério que não é o previsto nesta disposição e que ignora o seu alcance.

Acórdão de 12 de janeiro de 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/IHMI (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#)) ²¹

«Marca comunitária — Sinal nominativo EUROPREMIUM — Motivo absoluto de recusa — Caráter descritivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

A Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH apresentou no IHMI um pedido de registo do sinal nominativo *EUROPREMIUM* como marca comunitária. Tendo este pedido sido indeferido, a Deutsche Post EURO EXPRESS interpôs recurso da decisão do examinador.

A Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso com o fundamento de que a marca *EUROPREMIUM* era suscetível de ser percecionada pelos consumidores como uma indicação da qualidade superior e da origem europeia dos produtos e serviços objeto do pedido de marca.

Chamado a conhecer, por sua vez, de um recurso interposto pela Deutsche Post EURO EXPRESS desta última decisão, que anula, o Tribunal de Primeira Instância aprecia o caráter descritivo do sinal pedido ²².

Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância considera que o registo de uma marca comunitária constituída por sinais ou indicações que sejam também utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem à compra dos produtos ou serviços visados por essa marca não é, enquanto tal, excluído devido a essa utilização, desde que a marca em causa possa ser imediatamente percecionada como uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços visados, de modo a permitir ao público relevante distinguir, sem risco de confusão, os produtos ou serviços do titular da marca daqueles que tenham outra proveniência comercial.

Esta aptidão de tal marca ser percecionada como uma indicação da origem comercial dos produtos e serviços deve ser apreciada no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

²¹ O recurso deste acórdão foi cancelado por Despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2005, IHMI/Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

²² Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 40/94.

Em contrapartida, para ser abrangida pela proibição prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, uma marca deve servir para designar de modo específico, não vago e objetivo as características essenciais dos produtos e serviços em causa.

Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância constata que não está demonstrado que o sinal nominativo *EUROPREMIUM*, cujo registo como marca comunitária é pedido, designadamente, para produtos em diversos materiais destinados à embalagem, ao acondicionamento ou ao transporte, serviços de publicidade, gestão ou assistência em matéria comercial e serviços de transporte e armazenagem pertencentes às classes 16, 20, 35 e 39, na aceção do Acordo de Nice e que poderia ser compreendido pelo consumidor médio anglófono como referência a produtos e serviços de origem europeia e de grande qualidade, pode servir para designar diretamente, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, os referidos produtos e serviços.

Por um lado, com efeito, o sinal em causa não é composto por elementos descritivos dos produtos e serviços reivindicados, uma vez que o prefixo «euro» não os designa nem diretamente nem através da menção de uma das suas características essenciais e que o termo «premium» é apenas um termo laudativo destinado a evocar uma característica que o recorrente pretende atribuir aos seus próprios produtos, sem, no entanto, informar os consumidores das características específicas e objetivas dos produtos ou serviços propostos.

Por outro lado, não está provado que o termo «EUROPREMIUM», considerado no seu todo, é, ou poderia ser, uma denominação genérica ou habitual para identificar ou caracterizar os produtos ou os serviços que designa.

Acórdão de 10 de março de 2011, Agência Wydawnicza Technopol/IHMI (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância — Marca comunitária — Sinal exclusivamente constituído por algarismos — Pedido de registo do sinal '1000' como marca para brochuras, publicações periódicas e jornais — Caráter alegadamente descritivo do referido sinal — Critérios para aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Obrigação de o IHMI ter em conta a sua prática decisória anterior»

A Agência Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (a seguir «Technopol») apresentou no IHMI um pedido de registo como marca comunitária do sinal *1000* para brochuras, publicações periódicas e jornais. No entanto, este pedido foi indeferido com o fundamento de que o sinal *1000* não tinha caráter distintivo e constituía uma indicação descritiva do conteúdo ou de outras características dos produtos em causa.

A Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso interposto pela Technopol da decisão do examinador, considerando que o sinal *1000* podia servir para designar as publicações da Technopol e que, de qualquer forma, este sinal não era distintivo,

porque seria apreendido pelo consumidor como o elogio das referidas publicações, e não como uma indicação de proveniência.

Em seguida, a Technopol interpôs recurso para o Tribunal de Primeira Instância, ao qual foi também negado provimento. Chamado a conhecer de um recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância, ao qual nega provimento, o Tribunal de Justiça teve ocasião de apreciar os critérios relativos à aplicação do motivo absoluto de recusa de registo respeitante ao carácter descritivo de um sinal.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça considera que cada um dos motivos de recusa enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, deve ser interpretado à luz do interesse geral que lhe está subjacente. O interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento consiste em assegurar que sinais descritivos de uma ou várias características dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo como marca possam ser livremente utilizados por todos os operadores económicos que oferecem esses produtos ou serviços.

A fim de garantir a plena realização deste objetivo de livre utilização, para que o IHMI recuse o registo com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não é necessário que o sinal em causa seja efetivamente utilizado, no momento do pedido de registo, para fins descritivos. Basta que o referido sinal possa ser utilizado para tais fins. Do mesmo modo, a aplicação deste motivo de recusa não depende da existência de um imperativo de disponibilidade concreto, atual ou sério, sendo, portanto, irrelevante conhecer o número de concorrentes que têm ou poderão ter interesse em utilizar o sinal em causa. Além disso, é indiferente que existam outros sinais mais usuais do que o que está em causa para designar as mesmas características dos produtos ou dos serviços mencionados no pedido de registo. Decorre de todo o exposto que a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento exige que o sinal em causa corresponda a modalidades habituais de designação.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça entende que os sinais descritivos referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, são também desprovidos de carácter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), desse regulamento. Em contrapartida, um sinal pode ser desprovido de carácter distintivo, no sentido do referido artigo 7.º, n.º 1, alínea b), por razões diferentes do seu eventual carácter descritivo. Assim, existe uma certa sobreposição dos respetivos âmbitos de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), distinguindo-se a primeira destas disposições, no entanto, da segunda na medida em que abrange todas as circunstâncias em que um sinal não é suscetível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Nestas condições, importa, para efeitos de uma aplicação correta do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, assegurar que a aplicação do motivo de recusa previsto nesse artigo 7.º, n.º 1, alínea c), seja devidamente reservada para os casos propriamente contemplados por esse motivo de recusa.

Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça indica que os casos propriamente visados pelo motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, são aqueles em que o sinal cujo registo como marca é pedido pode designar uma «característica» dos produtos ou dos serviços para os quais o pedido é feito. Com efeito, através da utilização, no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento, da expressão «a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes», o legislador indicou, por um lado, que a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica e a época de fabrico ou da prestação devem ser considerados características dos produtos ou dos serviços e, por outro, precisou que esta lista não é exaustiva, podendo qualquer outra característica dos produtos ou dos serviços ser também tomada em consideração.

A escolha pelo legislador do termo «características» realça o facto de os sinais visados pela referida disposição serem apenas aqueles que servem para designar uma propriedade, facilmente reconhecível pelos meios interessados, dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é pedido. Assim, só pode ser recusado o registo de um sinal com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, se for razoável considerar que será efetivamente reconhecido pelos meios interessados como uma descrição de uma das referidas características.

Estas precisões têm uma importância especial quando se trata de sinais exclusivamente constituídos por algarismos. Com efeito, dado que esses sinais são geralmente equiparados a números, podem designadamente servir, no comércio, para designar uma quantidade. Contudo, para que o registo de um sinal exclusivamente constituído por algarismos possa ser recusado, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), pelo facto de designar uma quantidade, deve ser razoável considerar que, na perspetiva dos meios interessados, a quantidade indicada pelos algarismos caracteriza os produtos ou os serviços para os quais o registo é pedido.

Em quarto lugar, o Tribunal de Justiça recorda que a regra enunciada no artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não influencia de modo determinante a interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), deste regulamento. Com efeito, o artigo 12.º do referido regulamento diz respeito ao limite dos efeitos da marca comunitária, ao passo que o artigo 7.º do mesmo regulamento estabelece os motivos de recusa de registo de sinais como marcas.

A circunstância de o referido artigo 12.º, alínea b), assegurar que qualquer operador económico possa livremente utilizar as indicações relativas às características de produtos e de serviços não restringe de modo nenhum o alcance do referido artigo 7.º, n.º 1, alínea c). Bem pelo contrário, a referida circunstância evidencia o interesse em que esse motivo, aliás absoluto, de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), seja efetivamente aplicado a qualquer sinal que possa designar uma característica dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o seu registo como marca.

Acórdão de 25 de outubro de 2018, Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))²³

«*Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia DEVIN — Motivo absoluto de recusa — Caráter descritivo — Nome geográfico — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/1001]*»

Em 11 de julho de 2014, a Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Câmara de Comércio e Indústria de Haskovo, Bulgária) apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca nominativa da União *DEVIN*, pertencente à Devin AD e registada pelo EUIPO em 2011 para produtos pertencentes à classe 32 na aceção do Acordo de Nice, correspondentes a bebidas não alcoólicas, nomeadamente, água mineral.

A Divisão de Anulação do EUIPO julgou procedente o pedido de declaração de nulidade com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009²⁴ e declarou a nulidade da marca em causa na sua integralidade, considerando que esta era composta por um sinal que podia servir para designar a proveniência geográfica do produto²⁵. A Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso interposto dessa decisão pela Devin AD, com o fundamento de que a cidade búlgara de Devin era conhecida do grande público na Bulgária e de uma percentagem considerável de consumidores nos países vizinhos, como a Grécia e a Roménia, sobretudo enquanto célebre estância termal, e que o nome dessa cidade era associado nos meios interessados à categoria de produtos da classe 32, nomeadamente as águas minerais.

No seu acórdão, o Tribunal Geral anula a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO e fornece precisões sobre a apreciação do caráter descritivo de um sinal que consiste num nome geográfico na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

No que toca, em particular, aos sinais ou indicações suscetíveis de servir para designar a proveniência ou destino geográfico de categorias de produtos ou o lugar de prestação de categorias de serviços para os quais é pedido o registo de uma marca da União Europeia, em especial os nomes geográficos, o Tribunal Geral recorda que existe um interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido, nomeadamente, à sua capacidade não só de eventualmente salientar a qualidade e outras propriedades das categorias de produtos ou serviços em causa mas também de influenciar de diversas formas as preferências dos consumidores, por exemplo, associando os produtos ou serviços a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos.

²³ Foi negado provimento ao recurso interposto deste acórdão por Despacho de 11 de julho de 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).

²⁵ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

A este respeito, estão excluídos, por um lado, o registo como marcas de nomes geográficos quando designem zonas geográficas determinadas que já sejam reputadas ou conhecidas em relação à categoria de produtos ou serviços em causa e que, por isso, tenham, aos olhos dos meios interessados, um nexo com essa categoria e, por outro lado, o registo de nomes geográficos suscetíveis de ser utilizados pelas empresas, os quais devem também ficar à disposição destas como indicações de proveniência geográfica da categoria de produtos ou serviços em causa.

Todavia, em princípio, o artigo 7.º n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 não se opõe ao registo de nomes geográficos que sejam desconhecidos nos meios interessados ou, pelo menos, desconhecidos enquanto designação de um lugar geográfico, ou ainda de nomes em relação aos quais, devido às características do lugar designado, seja inverosímil que os meios interessados possam pensar que a categoria de produtos ou de serviços em causa provém desse lugar ou nele é concebida.

Por outro lado, no que respeita à apreciação do carácter descritivo de um tal sinal, o Tribunal Geral constata que o EUIPO é obrigado a demonstrar que o nome geográfico é conhecido nos meios interessados como designação de um lugar. Além disso, é necessário que o nome em causa apresente efetivamente, aos olhos dos meios interessados, uma relação com a categoria de produtos ou de serviços em causa, ou que seja razoável pensar que esse nome possa designar, aos olhos desse público, a proveniência geográfica da referida categoria de produtos ou de serviços. No âmbito desta apreciação, importa, em especial, ter em conta o maior ou menor grau de conhecimento que os meios interessados têm do nome geográfico em causa, bem como as características do lugar por este designado e da categoria de produtos ou serviços em causa.

No presente caso, o Tribunal Geral declara que a marca nominativa *DEVIN* não é descritiva de uma proveniência geográfica para o consumidor médio dos países vizinhos da Bulgária, a saber, a Grécia e a Roménia, nem para o dos restantes Estados-Membros da União, com exceção da Bulgária.

Embora o nome geográfico Devin seja conhecido dos meios interessados na Bulgária, é amplamente desconhecido ou, pelo menos, desconhecido enquanto designação de um lugar geográfico, nos meios interessados dos outros Estados-Membros da União.

O mero facto de a cidade de Devin ser detetada pelos motores de busca da Internet não basta para considerar provado que se trata de um lugar conhecido de uma parte importante do público relevante da Grécia e da Roménia. A existência de um «perfil turístico na Internet», em si mesmo, não basta para dar como provado o conhecimento de uma pequena cidade pelo público relevante no estrangeiro. Com efeito, o consumidor médio de água mineral e de bebidas na União não goza de um alto grau de especialização em geografia ou em turismo. A Câmara de Recurso, ao focar-se erradamente nos turistas estrangeiros, nomeadamente gregos ou romenos, que visitam a Bulgária ou Devin, não tomou em consideração o público relevante no seu conjunto,

constituído pelo consumidor médio da União, nomeadamente da Grécia e da Roménia, mas limitou-se, erradamente, a uma minoria ou a uma parte ínfima do público relevante, a saber, os turistas estrangeiros que visitam a Bulgária ou Devin, que, em todo o caso, se revela negligenciável e não pode ser tida como suficientemente representativa do público relevante à luz da jurisprudência. Assim, a Câmara de Recurso aplicou um teste errado, que a conduziu a uma apreciação factual errada da perceção do termo «devin» pelo público relevante.

No que diz respeito à disponibilidade do nome geográfico Devin, importa considerar que é permitida uma utilização descritiva do nome «Devin» para efeitos de promover a cidade enquanto destino turístico. O Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca da UE prevê, na própria definição do direito exclusivo conferido por uma marca, salvaguardas destinadas a preservar os interesses de terceiros. O nome da cidade de Devin continua disponível para terceiros não só através de uma utilização descritiva, como a promoção do turismo nessa cidade, mas também como sinal distintivo em caso de «justo motivo» e de ausência de risco de confusão que exclua a aplicação dos artigos 8.º e 9.º do Regulamento n.º 207/2009. O interesse geral em preservar a disponibilidade de um nome geográfico como a da cidade termal de Devin pode assim ser protegido graças à permissão das utilizações descritivas desses nomes e às salvaguardas que limitam o direito exclusivo do titular da marca controvertida, sem que seja necessária a anulação dessa marca.

Acórdão de 7 de maio de 2019, Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

«Marca da União Europeia — Pedido de marca nominativa da União Europeia vita — Motivos absolutos de recusa — Falta de carácter distintivo — Carácter descritivo — Conceito de característica — Nome de cor — Artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento (UE) 2017/1001»

No Acórdão Fissler/EUIPO («vita») (T-423/18), proferido em 7 de maio de 2019, o Tribunal Geral anulou a decisão do EUIPO que recusou o registo da marca nominativa *vita* como marca da União Europeia para produtos como robôs de cozinha, painéis elétricos e utensílios para uso doméstico. No caso em apreço, o EUIPO recusou o registo da referida marca para produtos pertencentes às classes 7, 11 e 21 (nomeadamente, robôs de cozinha elétricos, painéis de pressão elétricos e utensílios para uso doméstico), com o fundamento de que esta era descritiva e desprovida de carácter distintivo [artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e b), do Regulamento 2017/1001]. Considerou, nomeadamente, que sendo a marca pedida um termo da língua sueca («vita» é a forma determinada e plural da palavra «vit», que significa «branco» em sueco), o público relevante era o público de língua sueca da União Europeia. Em substância, O EUIPO baseou o carácter descritivo da marca pedida em dois fundamentos. Em primeiro lugar, os produtos visados estavam disponíveis em cor branca, de uma forma bastante habitual sem ser a mais usual. Em

segundo lugar, estes produtos são muitas vezes chamados «vitvaror» («produtos brancos») em sueco.

No que se refere à utilização, mais ou menos habitual, da cor branca no fabrico dos produtos visados, o Tribunal Geral foi chamado a determinar se essa utilização podia ser qualificada de «característica» desses produtos, na aceção da jurisprudência. O Tribunal Geral recordou que o registo de um sinal só pode ser recusado devido ao seu carácter descritivo [com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 2017/1001] se for razoável considerar que será efetivamente reconhecido pelos meios interessados como uma descrição de uma das referidas características. Além disso, embora seja indiferente que tal característica seja essencial ou acessória no plano comercial, uma característica, na aceção do referido artigo, deve, não obstante, ser «objetiva e [inerente] à natureza do produto» ou do serviço, e «intrínseca e permanente» para esse produto ou serviço.

No caso em apreço, o Tribunal Geral constatou que a cor branca não constitui uma característica «intrínseca» e «[inerente] à natureza» dos produtos visados (tais como robôs de cozinha, painéis elétricos e utensílios de uso doméstico), mas um aspeto puramente acidental e episódico que apenas uma parte deles pode, eventualmente, apresentar e, em todo o caso, sem nenhuma relação direta e imediata com a sua natureza. Com efeito, esses produtos estão disponíveis numa vasta gama de cores, entre as quais figura, sem qualquer preponderância, a cor branca. O simples facto de os produtos visados estarem disponíveis em cor branca, de forma mais ou menos habitual e a par de outras cores, não é contestado, mas é inoperante, uma vez que não é «razoável», na aceção da jurisprudência, considerar que, apenas por este facto, a cor branca será efetivamente reconhecida pelo público relevante como uma descrição de uma característica intrínseca e inerente à natureza desses produtos. O termo «vita» não é, portanto, descritivo de uma característica dos produtos em causa e, por conseguinte, não se inscreve no âmbito do motivo de recusa estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 2017/1001.

Por outro lado, o Tribunal Geral recordou que o interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, que exclui o registo de uma marca desprovida de carácter distintivo, diz respeito à proteção do consumidor ao permitir-lhe distinguir, sem confusão possível, a proveniência dos produtos ou dos serviços designados pela marca, em conformidade com a sua função essencial de indicação de origem, ao passo que o interesse geral subjacente à regra inscrita no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), que se opõe ao registo de uma marca descritiva, se concentra na proteção dos concorrentes contra qualquer risco de monopolização, por um único operador, de indicações descritivas de características desses produtos ou serviços. Assim, uma marca não descritiva, como no caso em apreço, não é, por isso, necessariamente distintiva.

Considerando que o público relevante não entenderá a marca pedida como uma simples mensagem objetiva de acordo com a qual os referidos produtos estão disponíveis em cor branca, mas antes como uma indicação da sua origem, o Tribunal Geral concluiu, em substância, que a referida marca era distintiva.

Em face do exposto, o Tribunal Geral julgou os dois fundamentos procedentes e anulou a decisão do EUIPO.

Acórdão de 16 de julho de 2025, Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (Promote Iceland) e o. (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia ICELAND — Causa de nulidade absoluta — Caráter descritivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/1001]»

Com os seus acórdãos, o Tribunal Geral pronuncia-se sobre o caráter descritivo de dois sinais que contêm o nome de um país europeu (*ICELAND*) e nega provimento aos recursos interpostos das decisões da Grande Câmara de Recurso do EUIPO com o fundamento de que esses sinais são descritivos da origem geográfica dos produtos e serviços visados ou das suas características.

A Iceland Foods Ltd, a recorrente, apresentou no EUIPO pedidos de registo do sinal nominativo *ICELAND* e do sinal figurativo *Iceland* em relação a vários produtos e serviços, respetivamente, em 19 de abril de 2002 e em 12 de fevereiro de 2013. Posteriormente, foram apresentados dois pedidos de declaração de nulidade das marcas em causa na Divisão de Anulação do EUIPO, em relação a alguns dos produtos e serviços abrangidos por essas marcas ²⁶. A Divisão de Anulação deferiu esses pedidos de declaração de nulidade para todos os respetivos produtos e serviços.

A recorrente interpôs então dois recursos contra cada uma das decisões da Divisão de Anulação. Por Decisões de 15 de dezembro de 2022, a Grande Câmara de Recurso negou provimento a esses recursos (a seguir «decisões impugnadas»). Considerou que as marcas controvertidas eram perçecionadas pelo público relevante, a saber, o grande público anglófono da União Europeia, como uma indicação de que os produtos e os serviços designados por esta provinham da Islândia e que deviam ser consideradas descritivos ²⁷. Após ter constatado que basta que um dos motivos absolutos de recusa se aplique para que os sinais não possam ser registados como marca da União Europeia, a Grande Câmara de Recurso considerou que, em todo o caso, se as marcas

²⁶ Os produtos e serviços pertencem às classes 7, 11, 16, 29 a 32 e 35 e às classes 29, 30 e 35 na aceção do Acordo de Nice.

²⁷ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, posterior artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, entretanto substituído pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 2017/1001.

controvertidas devessem igualmente ser examinadas à luz do seu carácter distintivo ²⁸, se concluiria inevitavelmente que as mesmas eram desprovidas desse carácter ²⁹.

Por conseguinte, a recorrente interpôs recurso para o Tribunal Geral de cada uma das decisões impugnadas ³⁰.

Antes de mais, o Tribunal Geral recorda que estão excluídos dois tipos de registo de nomes geográficos. O primeiro diz respeito ao registo de nomes geográficos como marcas quando designem zonas geográficas determinadas que já são reputadas ou conhecidas em relação à categoria de produtos ou serviços em causa e que, deste modo, tenham um nexo com esta aos olhos dos meios interessados. O segundo refere-se ao registo dos nomes geográficos suscetíveis de serem utilizados pelas empresas, os quais devem também ficar à disposição destas como indicações de proveniência geográfica da categoria de produtos ou serviços em causa.

Além disso, o Tribunal Geral constata que a apreciação do carácter descritivo das marcas controvertidas necessita da tomada em consideração de um conjunto de fatores pertinentes, como o conhecimento da Islândia e das suas características e a associação entre as categorias de produtos e de serviços e as marcas controvertidas.

A este respeito, salienta que as marcas controvertidas designam o nome de um país, situado na Europa, composto por um território, é certo, relativamente pouco povoado, mas dotado de uma superfície maior do que a de certos Estados-Membros da União e do Espaço Económico Europeu (EEE).

O Tribunal Geral indica, assim, que a palavra «Iceland» era conhecida por uma parte significativa do público relevante, composto pelo grande público anglófono da União.

Por outro lado, o Tribunal Geral confirma que os elementos de prova em que a Grande Câmara de Recurso se baseou demonstram que, primeiro, a Islândia era um país respeitador do ambiente, devido nomeadamente a diversas centrais de energia geotérmica e hidráulica, segundo, que a Islândia era um destino turístico atrativo e, terceiro, que a Islândia propunha uma vasta gama de produtos e de serviços, mantendo, ao mesmo tempo, relações comerciais importantes com os países do EEE.

O Tribunal Geral observa também que há que ter em conta um conjunto de circunstâncias, existentes à data do pedido de registo da marca em causa, incluindo numa abordagem prospetiva, e não se limitar apenas à questão do «prestígio» de que a Islândia gozava junto do público relevante, ou de que era suscetível de vir a gozar no

²⁸ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, acima referido, posterior artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, já referido, entretanto substituído pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, acima referido.

²⁹ A alegação dos requerentes da declaração de nulidade, segundo a qual as marcas em causa eram contrárias à ordem pública [na aceção das disposições conjugadas do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 (posteriormente artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, atual artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001) e do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94 [posteriormente artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009, atual artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento 2017/1001], foi julgada inadmissível pela Grande Câmara de Recurso, devido à sua apresentação tardia. Assim, esta questão não foi examinada pela Câmara de Recurso nem, posteriormente, pelo Tribunal Geral.

³⁰ Processos Iceland Foods/EUIPO Íslandsstofa (Promote Iceland) e o. (ICELAND) (T-105/23) sobre a marca nominativa *ICELAND* e Iceland Foods/EUIPO — Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) relativa à marca figurativa *Iceland*.

futuro, em relação aos produtos e serviços designados pelas marcas controvertidas. Além disso, as diferentes características da Islândia são importantes para determinar em que medida a proveniência geográfica dos produtos ou serviços em causa é suscetível de ser relevante, para os meios interessados, na apreciação da qualidade ou de outras características dos produtos ou serviços em causa. Pelas mesmas razões, o Tribunal Geral declara que a Grande Câmara de Recurso teve, com razão, em conta a prosperidade económica, incluindo a apreciação do produto interno bruto, a mão de obra qualificada ou ainda a presença de indústrias diferentes, uma vez que estes critérios podiam permitir determinar se a Islândia era suscetível de se tornar conhecida ou considerada prestigiada como local de proveniência geográfica dos produtos e serviços em causa.

Em seguida, no que respeita aos produtos que incluem géneros alimentícios de origem vegetal e animal, e líquidos destinados ao consumo humano, o Tribunal Geral considera que as marcas controvertidas têm carácter descritivo em relação a esses produtos. Assim, à data do registo das marcas controvertidas, a Islândia produzia e exportava esses produtos e era suscetível de produzir outros desse tipo, pelo que, quando um desses produtos é comercializado sob uma das marcas controvertidas, pode ser percecionado como proveniente desse país. Por outro lado, admitindo que a exportação atual dos géneros alimentícios pela Islândia não constitui uma parte relativamente significativa das suas exportações em geral, o Tribunal Geral entende que tal alegação não permite pôr em causa a relação descritiva entre a marca e os produtos visados, na medida em que não tem em conta uma visão prospetiva da relação que pode razoavelmente ser estabelecida entre a marca controvertida e os produtos visados.

Por último, o Tribunal Geral constata que a Grande Câmara de Recurso procedeu a uma análise pormenorizada do carácter descritivo das marcas controvertidas à luz de todos os produtos e serviços em causa. Além disso, no que respeita à marca figurativa *Iceland* ³¹, acrescenta que nem a tipografia nem a cor da marca controvertida lhe conferem um efeito invulgar ou surpreendente. Com efeito, o elemento nominativo da referida marca é representado numa fonte de letras brancas padrão, sem nenhuma particularidade tipográfica. Embora seja certo que é colocado sobre um fundo retangular vermelho, laranja e amarelo, cujo efeito amarelo e laranja dá a impressão de um aspeto um pouco descolorado, o fundo colorido, nomeadamente nas cores laranja e amarela, é, no essencial, corrente na publicidade ou nas embalagens, pelo que o consumidor o considera um elemento decorativo. Nestas circunstâncias, os elementos figurativos da marca controvertida em questão serviam unicamente para evidenciar o elemento nominativo da referida marca e não alteravam de modo nenhum o conteúdo descritivo veiculado por este último elemento.

³¹ Acórdão de 16 de julho de 2025, *Iceland Foods/EUIPO — Icelandic Trademark (Iceland)* (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

No que respeita ao artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 ³², relativo à limitação dos efeitos da marca, que permitiria a utilização do nome «Iceland» às entidades islandesas, o Tribunal Geral recorda que esta disposição visa, nomeadamente, regular os problemas que surgem quando uma marca composta no todo ou em parte por um nome geográfico tenha sido registada, não conferindo aos terceiros o direito de utilizar esse nome como marca, antes se limitando a garantir que o possam utilizar de modo descritivo, ou seja, como indicação relativa à proveniência geográfica, desde que a utilização seja feita em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Além disso, a circunstância de o artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 assegurar que qualquer operador económico possa utilizar livremente indicações relativas às características de produtos e de serviços não permite assegurar a proteção do interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), deste regulamento. Bem pelo contrário, o referido facto evidencia o interesse em que a causa, aliás absoluta, de nulidade enunciada no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 seja efetivamente aplicada a qualquer sinal que possa designar uma característica dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada.

4. Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais

Acórdão de 16 de março de 2006, *Telefon & Buch/IHMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN)* (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

«Marca comunitária — Admissibilidade do recurso — Caso fortuito — Pedido de declaração de nulidade — Artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Marca nominativa WEISSE SEITEN — Motivos absolutos de recusa — Artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do Regulamento n.º 40/94»

A Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH apresentou ao IHMI um pedido de registo do sintagma *WEISSE SEITEN* para diferentes produtos ³³. A Herold Business Data GmbH & Co. KG, apresentou um pedido de declaração de nulidade desse registo com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), e g), do Regulamento n.º 40/94. Este pedido foi parcialmente deferido pela Divisão de Anulação. A Câmara de Recurso, por seu lado, declarou a nulidade da marca com o fundamento de que, no que respeita aos produtos pertencentes às classes 9 e 16, esta era composta exclusivamente por sinais ou indicações que se tornaram habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e

³² Posterior artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, atual artigo 14.º, alínea b), do Regulamento 2017/1001.

³³ Tratava-se de produtos pertencentes às classes 9, 16, 41 e 42 na aceção do Acordo de Nice.

constantes do comércio. Além disso, considerou que o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 era também aplicável a todos os produtos e serviços visados.

Chamado a conhecer de um recurso desta última decisão, ao qual nega provimento, o Tribunal de Primeira Instância sublinha, antes de mais, que o carácter usual de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos e aos serviços visados pela marca, mesmo que a disposição em causa não faça referência explícita aos mesmos, e, por outro, em relação à perceção que dela tem o público visado. Em seguida, no que respeita a este último, esclarece que deve ser tomada em consideração a presumível expectativa de um consumidor médio do tipo de produto em causa, que se repute estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por último, indica que os sinais ou indicações constitutivos de uma marca que se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços visados por essa marca não são adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e não preenchem, portanto, a função essencial da referida marca.

À luz destas considerações, o Tribunal de Primeira Instância considera que, no caso em apreço, o sintagma *WEISSE SEITEN* não devia ter sido registado como marca comunitária para os produtos pertencentes às classes 9 e 16 na aceção do Acordo de Nice, por se verificar o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que foi demonstrado que, para o consumidor médio germanófono, o sintagma «weiße Seiten» se tinha tornado usual, à data da apresentação do pedido de registo da marca, como denominação genérica da lista telefónica dos particulares, não só em versão papel mas também em formato eletrónico.

Acórdão de 18 de maio de 2018, Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

«Marca da União Europeia — Processo de extinção — Marca da União Europeia nominativa VSL#3 — Marca que se transformou numa designação comercial usual de um produto ou de um serviço para o qual está registada — Marca suscetível de induzir o público em erro — Artigo 51.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 58.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento (UE) 2017/1001]»

A Actial Farmaceutica Srl era titular da marca nominativa da União Europeia VSL#3 para produtos farmacêuticos. A Mendes s.u.r.l. apresentou um pedido de extinção desta marca, alegando, por um lado, que a mesma se tinha transformado, devido à atividade ou à inatividade da interveniente, na designação comercial usual dos produtos em causa e, por outro, que induzia o público em erro na sequência da sua utilização. Este pedido foi indeferido pela Divisão de Anulação do EUIPO. A Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso interposto desta decisão.

Chamado a conhecer de um recurso desta última decisão, ao qual nega provimento, o Tribunal Geral salienta, num primeiro momento, que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça aplicável, por analogia, ao artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 que este artigo visa uma situação em que a marca deixou de ser apta a cumprir a sua função de indicação de origem. Entre as diversas funções da marca, a função de indicação de origem tem um papel essencial, uma vez que permite identificar o produto ou o serviço designado pela marca como proveniente de uma empresa determinada, distinguindo, portanto, esse produto ou serviço das outras empresas. A referida empresa é aquela sob cujo controlo o produto ou serviço é comercializado. O legislador da União Europeia consagrou a função essencial de indicação de origem da marca, ao dispor, no artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009, que os sinais suscetíveis de representação gráfica só podem constituir uma marca na condição de serem adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Assim, enquanto o artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009 enumera as situações em que a marca não é suscetível, *ab initio*, de cumprir a função de indicação de origem, o artigo 51.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento diz respeito à situação em que a utilização da marca se generalizou de tal forma que o sinal que a constitui tende a designar a categoria, o género ou a natureza dos produtos ou serviços visados pelo registo, e já não os produtos ou os serviços específicos provenientes de uma empresa determinada. A marca, que se transformou na designação usual de um produto, perdeu, portanto, o seu carácter distintivo, pelo que deixou de cumprir essa função. O titular de uma marca pode então ser destituído dos direitos que lhe confere o artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009, desde que, primeiro, a referida marca se tenha transformado na designação comercial usual de um produto ou de um serviço para o qual está registada e, segundo, essa transformação se deva à atividade ou inatividade do referido titular. Trata-se de condições cumulativas.

Num segundo momento, o Tribunal Geral recorda que a jurisprudência segundo a qual, quando intervêm intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto designado por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou na designação comercial usual do produto em causa, são constituídos por todos os consumidores ou utilizadores finais e, em função das características do mercado do produto em causa, por todos os profissionais que intervêm na comercialização desse produto. Com efeito, a marca faz parte integrante de um processo de comunicação entre os vendedores e os compradores. Este processo só pode alcançar o sucesso pretendido e a marca só pode cumprir a função que justifica a sua existência quando ambas as partes intervenientes na comunicação apreendem a marca como tal, isto é, estando conscientes da sua função de indicação da origem. Se um dos dois grupos considerar a marca como uma designação genérica, verifica-se uma falha na transmissão da informação comunicada pela marca. No entanto, mesmo que o comprador ignore que se trata de uma marca, esta pode continuar a cumprir a sua

função de indicação de origem sempre que um intermediário exerça uma influência determinante na decisão de aquisição do comprador, contribuindo o seu conhecimento da função de indicação de origem da marca para o sucesso do processo de comunicação. É o que sucede quando, no mercado em causa, é habitual que o intermediário preste aconselhamento determinante para a decisão de aquisição, ou mesmo que o intermediário tome, ele próprio, essa decisão em vez do consumidor, como acontece no caso dos farmacêuticos e dos médicos no que respeita aos medicamentos sujeitos a receita médica.

Assim, embora os meios interessados sejam constituídos, antes de mais, pelos consumidores e utilizadores finais, devem também ser tidos em conta os intermediários que desempenham um papel na apreciação do carácter usual da marca. Decorre desta jurisprudência que o meio interessado, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a marca controvertida se transformou na designação comercial usual do produto comercializado sob a sua designação, deve ser definido à luz das características do mercado do referido produto.

5. Sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto

Acórdão de 14 de setembro de 2010 (Grande Secção), Lego Juris/IHMI (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Marca comunitária — Aptidão da forma de um produto para ser registada como marca — Registo do sinal tridimensional constituído pela superfície superior e dois lados de uma peça de Lego — Anulação do referido registo a pedido de uma empresa que comercializa peças de jogo com a mesma forma e dimensões — Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento — Sinal composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico»

A Kirkbi A/S, sociedade à qual sucedeu a Lego Juris A/S, registou como marca da União Europeia o sinal tridimensional constituído por uma peça de Lego vermelha. A Mega Brands Inc. apresentou um pedido de declaração de nulidade desse registo baseado no artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), e), ii) e iii), e f), do Regulamento n.º 40/94, que foi deferido pela Divisão de Anulação do IHMI. Esta decisão foi confirmada, em primeiro lugar, pela Grande Câmara de Recurso do IHMI e, em seguida, pelo Tribunal de Primeira Instância ³⁴, com o fundamento de que a marca controvertida era composta exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.

³⁴ Acórdão de 12 de novembro de 2008, Lego Juris/IHMI — Mega Brands (Título da Lego vermelho) (T-270/06, [EU:T:2008:483](#)).

Chamado a conhecer de um recurso, ao qual nega provimento, o Tribunal de Justiça precisa o alcance e os critérios de apreciação do motivo absoluto de recusa relativo aos sinais compostos exclusivamente pela forma do produto ³⁵.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça indica que o requisito segundo o qual é abrangido pelo referido motivo de recusa qualquer sinal composto «exclusivamente» pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico é preenchido quando todas as características essenciais da forma desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença de características não essenciais sem função técnica. Esta interpretação reflete a ideia de que a presença de um ou mais elementos arbitrários menores num sinal tridimensional cujos elementos essenciais são ditados, na sua totalidade, pela solução técnica à qual esse sinal dá expressão não tem incidência na conclusão de que o referido sinal é composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico. Além disso, na medida em que implica que o motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 é apenas aplicável quando todas as características essenciais do sinal são funcionais, a referida interpretação garante que, com base nessa disposição, não pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça precisa que o requisito de que só pode ser recusado o registo de uma forma de produto como marca se for «necessária» para obter o resultado técnico visado não significa que a forma em causa deva ser a única que permite obter esse resultado. É verdade que, em determinados casos, o mesmo resultado técnico pode ser obtido através de diferentes soluções. Assim, pode haver formas alternativas, com outras dimensões ou outro desenho, que permitam obter o mesmo resultado técnico. Todavia, esta circunstância não significa, por si só, que o registo da forma em causa como marca não afete disponibilidade, para os outros operadores económicos, da solução técnica que incorpora. A este respeito, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas não só a utilização da mesma forma mas também a utilização de formas semelhantes. Deste modo, corre-se o risco de que numerosas formas alternativas se tornem inutilizáveis para os concorrentes do referido titular. Seria assim, em especial, no caso de acumulação de registos de diversas formas exclusivamente funcionais de um produto, acumulação esta que pode impedir totalmente outras empresas de fabricarem e comercializarem determinados produtos com uma dada função técnica.

Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça indica que a situação de uma empresa que desenvolveu uma solução técnica relativamente aos concorrentes que comercializam

³⁵ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 40/94.

cópias servis da forma do produto, que incorpora exatamente a mesma solução, não pode ser protegida atribuindo um monopólio à referida empresa através do registo como marca do sinal tridimensional composto pela referida forma, mas pode, eventualmente, ser examinada à luz das regras em matéria de concorrência desleal.

Em quarto lugar, o Tribunal de Justiça sublinha que uma aplicação correta do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 implica que as características essenciais do sinal tridimensional em causa sejam devidamente identificadas pela autoridade que decide do pedido de registo deste sinal como marca. Assim, a expressão «características essenciais» deve ser entendida no sentido de que se refere aos elementos mais importantes do sinal. A identificação das referidas características essenciais deve ser feita casuisticamente. Não existe, com efeito, nenhuma hierarquia sistemática entre os diferentes tipos de elementos que podem compor um sinal. Além do mais, na determinação das características essenciais de um sinal, a autoridade competente pode basear-se diretamente na impressão geral suscitada pelo sinal, ou, primeiro, examinar sucessivamente cada um dos elementos constitutivos do sinal. Além disso, a identificação das características essenciais de um sinal tridimensional com vista a uma eventual aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento pode, consoante o caso, e em particular atendendo ao seu grau de dificuldade, ser feita através de um simples exame visual desse sinal ou, pelo contrário, basear-se numa análise aprofundada no âmbito da qual sejam tidos em conta elementos úteis à apreciação, como inquéritos e peritagens, ou ainda dados relativos a direitos de propriedade intelectual conferidos anteriormente em relação ao produto em causa. Uma vez identificadas as características essenciais do sinal, incumbe ainda à autoridade competente verificar se todas essas características desempenham a função técnica do produto em causa. Com efeito, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento não pode ser aplicado quando o pedido de registo como marca tem por objeto uma forma de produto na qual um elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante. Nesse caso, as empresas concorrentes têm facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente, de modo que não existe risco de restrição da disponibilidade da solução técnica. Nesse caso, esta solução poderá ser incorporada sem dificuldade, pelos concorrentes do titular da marca, em formas de produto que não tenham o mesmo elemento não funcional que aquele que faz parte da forma do produto do referido titular e que, em relação a esta, não sejam, portanto, nem idênticos nem semelhantes.

Em quinto e último lugar, o Tribunal de Justiça considera que a perceção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal.

Acórdão de 6 de outubro de 2011, Bang & Olufsen/IHMI (Representação de um altifalante) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

«Marca comunitária — Pedido de marca tridimensional comunitária — Representação de um altifalante — Execução pelo IHMI de um acórdão de anulação de uma decisão das suas câmaras de recurso — Artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [atual artigo 65.º, n.º 6, do Regulamento (CE) n.º 207/2009] — Motivo absoluto de recusa — Sinal constituído exclusivamente pela forma que confere valor substancial ao produto — Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento (CE) n.º 40/94 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009]»

A Bang & Olufsen A/S apresentou no IHMI um pedido de registo como marca comunitária de um sinal tridimensional constituído pela forma de um altifalante. O examinador indeferiu o pedido, com o fundamento de que a marca era desprovida de caráter distintivo e que não o tinha adquirido pelo uso ³⁶. Esta decisão foi inicialmente confirmada pela Câmara de Recurso, mas posteriormente anulada pelo Tribunal de Primeira Instância ³⁷. Retirando as consequências deste acórdão do Tribunal de Primeira Instância, a Câmara de Recurso anulou então a decisão do examinador no que respeita ao caráter distintivo da marca, por um lado, e, por outro, indeferiu o pedido de registo com o fundamento de que o sinal em causa era exclusivamente composto pela forma que confere um valor substancial ao produto.

Chamado a conhecer de um recurso desta última decisão, ao qual nega provimento, o Tribunal Geral confirma a decisão da Câmara de Recurso e fornece precisões sobre a articulação do motivo absoluto de recusa que visa os sinais exclusivamente compostos pela forma que confere um valor substancial ao produto, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94, com a aquisição do caráter distintivo pelo uso, na aceção do artigo 7.º, n.º 3, deste regulamento.

A este respeito, o Tribunal Geral sublinha que um sinal abrangido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94 nunca poderá adquirir caráter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento, pela utilização que dele tenha sido feita, ao passo que, nos termos desta última disposição, essa possibilidade existe para os sinais visados pelos motivos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do Regulamento n.º 40/94.

Consequentemente, a apreciação de um sinal à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94, que conduza à conclusão de que um dos critérios mencionados nesta disposição está preenchido, dispensa a apreciação do mesmo sinal à luz do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento, uma vez que, nesse caso, já se concluiu pela impossibilidade de registo do sinal. Esta dispensa explica o interesse de proceder a uma apreciação prévia do sinal à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94 nos casos em que é possível aplicar vários dos motivos absolutos de recusa de registo

³⁶ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e 3. do Regulamento 40/94.

³⁷ Acórdão de 10 de outubro de 2007, Bang & Olufsen/IHMI (Forma de um altifalante) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

previstos nesse n.º 1, sem que tal dispensa possa no entanto ser interpretada no sentido de que implica a obrigação de apreciação prévia do mesmo sinal à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94.

6. Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes

Acórdão de 15 de março de 2018, *La Mafia Franchises/EUIPO — Itália (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)* (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa da União Europeia La Mafia SE SIENTA A LA MESA — Motivo absoluto de recusa — Contrariedade à ordem pública ou aos bons costumes — Artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento (UE) 2017/1001]»

A La Honorable Hermandad, SL, à qual sucedeu a sociedade La Mafia Franchises, SL, era titular da marca figurativa da União Europeia *La Mafia SE SIENTA A LA MESA*. A República Italiana apresentou um pedido de declaração de nulidade dessa marca, considerando que esta era contrária à ordem pública e aos bons costumes. Este pedido foi acolhido pela Divisão de Anulação do EUIPO e a decisão desta foi confirmada pela Câmara de Recurso.

Chamado a conhecer de um recurso, ao qual nega provimento, o Tribunal Geral fornece precisões sobre a apreciação do motivo absoluto relativo à ofensa à ordem pública ou aos bons costumes na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009.

O Tribunal Geral indica, antes de mais, que o interesse geral subjacente ao motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009 é o de evitar o registo de sinais que sejam contrários à ordem pública ou aos bons costumes aquando da sua utilização no território da União. O registo de uma marca como marca da União Europeia contraria este motivo absoluto de recusa, nomeadamente, se a mesma for profundamente ofensiva.

Em seguida, considera que a apreciação da existência desse motivo de recusa não se pode basear na perceção da parte do público pertinente à qual nada choca, nem, de resto, na perceção da parte do público que se ofende muito facilmente, devendo sim ser feita com base nos critérios de uma pessoa razoável que tenha níveis médios de sensibilidade e de tolerância. Por outro lado, o público pertinente não pode ser limitado, para efeitos da análise do referido motivo de recusa, ao público ao qual são diretamente destinados os produtos e os serviços cujo registo é pedido. Com efeito, importa ter em conta o facto de que os sinais visados por esse motivo de recusa chocarão não só o público a que se destinam os produtos e os serviços designados pelo

sinal, mas também outras pessoas que, não sendo visadas pelos referidos produtos e serviços, serão confrontadas com esse sinal a título incidental na sua vida quotidiana.

Por outro lado, o Tribunal Geral salienta que o público pertinente situado no território da União está, por definição, situado no território de um Estado-Membro e que os sinais suscetíveis de serem apreendidos como contrários à ordem pública ou aos bons costumes não são os mesmos em todos os Estados-Membros, nomeadamente por razões linguísticas, históricas, sociais e culturais. Daqui decorre que, na aplicação do referido motivo absoluto de recusa, há que ter em consideração tanto as circunstâncias comuns a todos os Estados-Membros da União como as circunstâncias particulares de determinados Estados-Membros, individualmente considerados, suscetíveis de influenciar a perceção do público relevante situado no território destes Estados.

Por último, precisa que, quando um sinal apresenta um caráter particularmente chocante ou ofensivo, deve ser considerado contrário à ordem pública ou aos bons costumes, independentemente dos produtos e serviços para os quais está registado. Por outro lado, resulta da leitura conjunta das diferentes alíneas do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, que estas se referem às qualidades intrínsecas da marca em causa e não a circunstâncias relativas ao comportamento do requerente da marca.

Acórdão de 27 de fevereiro de 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 7.º, n.º 1, alínea f) — Motivo absoluto de recusa — Marca contrária aos bons costumes — Sinal nominativo “Fack Ju Göhte” — Recusa do pedido de registo»

A Constantin Film Produktion apresentou, no EUIPO, um pedido de registo como marca da União Europeia do sinal nominativo *Fack Ju Göhte*, que é, por outro lado, o título de uma comédia cinematográfica alemã produzida pela recorrente, para diferentes produtos e serviços ³⁸. Todavia, o examinador recusou o pedido de registo por este ser contrário à ordem pública e aos bons costumes ³⁹. Esta recusa foi confirmada, em primeiro lugar, pela Câmara de Recurso do EUIPO e, em seguida, pelo Tribunal Geral ⁴⁰.

Chamado a conhecer de um recurso interposto pela recorrente, o Tribunal de Justiça anula os acórdãos do Tribunal Geral e da Câmara de Recurso do EUIPO e pronuncia-se sobre o conceito de «bons costumes», bem como sobre os critérios de apreciação do motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009.

Antes de mais, o Tribunal de Justiça precisa que não estando o conceito de «bons costumes» definido no Regulamento n.º 207/2009, a interpretação deste deve tomar em

³⁸ Tratava-se de produtos e serviços pertencentes às classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41, na aceção do Acordo de Nice.

³⁹ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 2, deste regulamento.

⁴⁰ Acórdão de 24 de janeiro de 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (*Fack Ju Göhte*) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

consideração o seu significado habitual, bem como o contexto em que este é geralmente utilizado. Este conceito refere-se, no seu sentido habitual, aos valores e às normas morais fundamentais a que uma sociedade adere num dado momento, os quais são suscetíveis de evoluir ao longo do tempo e de variar no espaço, devendo, portanto, ser determinados em função do consenso social prevalecente nessa sociedade no momento da avaliação, tendo em conta o contexto social, incluindo, se for caso disso, as diversidades culturais, religiosas ou filosóficas que o caracterizam.

Além disso, o Tribunal de Justiça salienta que a questão de saber se um sinal, cujo registo foi pedido, é contrário aos bons costumes requer uma análise de todos os elementos específicos do caso concreto para se determinar de que forma o público pertinente percebe esse sinal em caso de utilização deste como marca para os bens ou para os serviços reivindicados. A este respeito, o Tribunal de Justiça precisa que não basta que o sinal em causa seja considerado de mau gosto, devendo este, no momento do exame, ser percebido pelo público pertinente como sendo contrário aos valores e às normas morais fundamentais da sociedade conforme estas existam nesse momento. Para determinar se é esse o caso, é necessário basear-se na percepção de uma pessoa razoável dotada de níveis médios de sensibilidade e de tolerância, tomando-se em consideração o contexto em que a marca é suscetível de ser encontrada, bem como, eventualmente, circunstâncias especiais específicas da parte da União em causa. Para este efeito, são pertinentes elementos como os textos legislativos e as práticas administrativas, a opinião pública e, eventualmente, a forma como o público pertinente reagiu no passado a esse sinal ou a sinais semelhantes, bem como qualquer outro elemento suscetível de permitir avaliar a percepção desse público. Por conseguinte, esse exame não se pode limitar a uma apreciação abstrata da marca pedida, ou mesmo de alguns dos seus componentes, devendo antes ser provado que a utilização da referida marca no contexto social concreto e atual é efetivamente percebida por esse público como sendo contrária aos valores e às normas morais fundamentais da sociedade. Por outro lado, a liberdade de expressão, consagrada no artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, deve também ser tomada em consideração, o que é corroborado tanto pelo considerando 21 do Regulamento 2015/2424⁴¹, que alterou o Regulamento n.º 207/2009, como pelo considerando 21 do Regulamento 2017/1001, os quais sublinham expressamente a necessidade de aplicar estes regulamentos de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e das liberdades fundamentais, em especial da liberdade de expressão.

No que respeita, mais precisamente, ao sinal examinado, o Tribunal de Justiça considera que não é de modo nenhum necessário que o título de um filme seja descritivo do respetivo conteúdo para constituir um elemento de contexto pertinente para apreciar se o público pertinente percebe esse título e um sinal nominativo epónimo como

⁴¹ Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 21).

sendo contrários aos bons costumes. Além disso, embora seja certo que o sucesso de um filme não prova automaticamente a aceitação social do seu título e de um sinal nominativo epónimo, não deixa de ser certo que se trata, pelo menos, de um indício de tal aceitação que há que avaliar à luz de todos os elementos pertinentes do caso concreto para determinar de forma concreta a perceção desse sinal em caso de utilização deste como marca. Nestas condições, atendendo ao facto de que não foi apresentado nenhum elemento concreto para explicar de forma plausível por que razão o grande público germanófono percecionaria o sinal nominativo examinado como sendo contrário aos valores e às normas morais fundamentais da sociedade quando este fosse utilizado como marca, embora este mesmo público não pareça ter considerado que o título das comédias epónimas era contrário aos bons costumes, o Tribunal de Justiça declara que tanto a Câmara de Recurso do EUIPO como o Tribunal Geral interpretaram e aplicaram erradamente o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009.

7. Marcas enganosas

Acórdão de 13 de maio de 2020, SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia BIO-INSECT Shocker — Motivo absoluto de recusa — Marca suscetível de enganar o público — Artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No seu Acórdão SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), proferido em 30 de abril de 2020, o Tribunal Geral anulou parcialmente a decisão do EUIPO com o fundamento de que este tinha cometido um erro de apreciação ao considerar que a marca nominativa *BIO-INSECT Shocker* não era enganosa em relação a produtos biocidas.

A SolNova AG, a recorrente, tinha apresentado um pedido de declaração de nulidade da marca nominativa *BIO-INSECT Shocker* para todos os produtos por ela abrangidos, incluindo produtos biocidas, com fundamento, designadamente, na sua suscetibilidade de enganar o público quanto à natureza ou à qualidade dos produtos. O EUIPO tinha indeferido este pedido, considerando que a marca controvertida não era suscetível de enganar o público, uma vez que a recorrente não tinha provado que esta marca podia ser qualificada de enganosa na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 207/2009 e que era possível uma utilização não enganosa da referida marca. No recurso que interpôs no Tribunal Geral, a recorrente alegou, nomeadamente, que a marca controvertida era percecionada pelo público pertinente como relativa a produtos biológicos ou produtos associados ao respeito pelo ambiente.

O Tribunal Geral começou por recordar a sua jurisprudência constante segundo a qual os casos de recusa de registo de marcas suscetíveis de enganar o público, previstos no artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 207/2009, pressupõem que se possa aceitar a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor.

Em seguida, depois de se ter referido às disposições do Regulamento n.º 528/2012 ⁴², que definem o conceito de produto biocida e que estabelecem os requisitos aplicáveis à rotulagem e à publicidade dos referidos produtos, o Tribunal Geral constatou que resulta destas disposições que a presença de menções num produto biocida, como aqueles para os quais a marca controvertida está registada, que sugerem que este produto é natural, que não é prejudicial para a saúde ou que é respeitador do ambiente é suscetível de induzir em erro e de enganar o consumidor. Assim, a presença de uma menção deste tipo num produto biocida é suficiente para determinar que existe um risco suficientemente grave de enganar o consumidor.

A este respeito, no que se refere ao elemento nominativo «bio» da marca controvertida, o Tribunal Geral recordou que este já tinha adquirido um alcance altamente evocativo, que, em geral, remete para a ideia de respeito pelo ambiente, da utilização de materiais naturais, ou mesmo de processos de fabrico ecológicos.

Assim, o Tribunal Geral concluiu que a presença do termo «bio» nos produtos biocidas é suficiente para determinar que existe um risco suficientemente grave de enganar o consumidor.

Por último, o Tribunal Geral considerou, ao contrário do EUIPO, que a possibilidade de uma utilização não enganosa da marca, admitindo que esteja provada, não é suscetível de excluir uma violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 207/2009.

Acórdão de 29 de junho de 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#)) ⁴³

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa da União Europeia La Irlandesa 1943 — Causas de nulidade absoluta — Declaração de nulidade pela Grande Câmara de Recurso do EUIPO — Elementos de prova apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral — Data pertinente para o exame de uma causa de nulidade absoluta — Marca suscetível de enganar o público — Artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Má-fé — Artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001]»

⁴² Artigos 3.º, n.º 1, alínea a), 69.º, n.º 2, e 72.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas (JO 2012, L 167, p. 1).

⁴³ O recurso interposto deste acórdão não foi recebido (Despacho de 8 de março de 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

Durante décadas, a Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, a recorrente, comprava manteiga irlandesa à Ornua Co-operative Ltd e vendia-a nas ilhas Canárias (Espanha) sob marcas que incluíam o elemento «la irlandesa». Após o termo desta relação comercial em 2011, a recorrente continuou a vender produtos sob essas marcas. Em 2014, obteve, junto do EUIPO, o registo da marca figurativa da União Europeia *La Irlandesa 1943* para diversos produtos alimentares ⁴⁴. A Irlanda e a Ornua Co-operative apresentaram ao EUIPO um pedido de declaração de nulidade dessa marca com o fundamento de que a mesma tinha carácter enganador e que o seu registo tinha sido pedido de má-fé ⁴⁵. A Divisão de Anulação do EUIPO indeferiu o pedido de declaração de nulidade. No entanto, a Grande Câmara de Recurso do EUIPO anulou a decisão da Divisão de Anulação e declarou a nulidade da marca controvertida. Considerou que, à data do depósito do pedido de registo, esta marca era suscetível de enganar o público quanto à proveniência geográfica dos produtos em causa e que o seu registo tinha sido pedido de má-fé.

A recorrente interpôs recurso para o Tribunal Geral pedindo a anulação da decisão da Grande Câmara de Recurso. O Tribunal Geral nega provimento a esse recurso, considerando que a marca controvertida não era enganosa no momento do pedido de registo, mas que a recorrente agiu de má-fé ao apresentar esse pedido. Nesta ocasião, o Tribunal Geral fornece precisões sobre as condições de aplicação dos conceitos de «marca enganosa» e de «má-fé do requerente» no contexto das marcas que indicam uma proveniência geográfica dos produtos.

Antes de mais, o Tribunal Geral salienta que, ao ver a marca controvertida aposta nos produtos em causa, os consumidores hispanófonos, que constituem o público pertinente, julgarão que os mesmos provêm da Irlanda.

Em seguida, quanto ao carácter enganador da marca controvertida, o Tribunal Geral sublinha que, diferentemente do exame de um pedido de extinção ⁴⁶, que exige que sejam tomados em consideração elementos posteriores ao depósito da marca, como a utilização que dela é feita, a apreciação de um pedido de declaração de nulidade baseado no carácter enganador da marca ⁴⁷ exige que se demonstre que o sinal depositado para efeitos do registo como marca era, em si mesmo, suscetível de enganar o consumidor no momento do depósito do pedido de registo, sendo a gestão posterior do referido sinal desprovida de pertinência. Com efeito, em matéria de declaração de nulidade, há que apreciar se a marca não devia ter sido registada *ab initio*, por motivos já existentes à data do referido pedido, uma vez que a tomada em consideração de elementos posteriores só pode servir para esclarecer as circunstâncias tal como se apresentavam nessa data.

⁴⁴ Tratava-se de produtos como carne ou produtos lácteos, pertencentes à classe 29 na aceção do Acordo de Nice.

⁴⁵ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), e do artigo 52.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento 207/2009.

⁴⁶ Na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 207/2009.

⁴⁷ Apresentado ao abrigo do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 207/2009.

No caso em apreço, a Grande Câmara de Recurso devia verificar se, à data do pedido de registo, não existia contradição entre a informação que a marca controvertida transmitia e as características dos produtos designados nesse pedido. Ora, uma vez que a lista dos produtos não continha nenhuma indicação da sua proveniência geográfica e podia, portanto, abranger produtos provenientes da Irlanda, tal contradição não existia à data do pedido, pelo que estava excluída a conclusão de que a marca controvertida revestia carácter enganador nessa data. Assim, a Grande Câmara acusou erradamente a recorrente de não ter limitado essa lista aos produtos provenientes da Irlanda. Além disso, uma vez que a marca controvertida não podia ser considerada enganosa à data do pedido de registo, as provas posteriores, que não diziam respeito à situação nessa data, não podiam confirmar esse carácter enganador. Por conseguinte, a Grande Câmara cometeu um erro a este respeito.

Por último, no que respeita à má-fé da recorrente no momento do depósito da marca controvertida ⁴⁸, o Tribunal Geral constata que, para decidir esta questão, a Grande Câmara de Recurso podia validamente basear-se em elementos de prova — e mesmo na utilização da marca — posteriores à data do referido depósito, uma vez que constituíam indícios relativos à situação na data relevante.

No presente caso, primeiro, uma parte não negligenciável dos produtos vendidos pela recorrente sob a marca controvertida não era de origem irlandesa e, portanto, não correspondia à perceção que dela tinha o público pertinente. Embora esta circunstância seja irrelevante para efeitos do exame do carácter enganador da marca, não o é para efeitos do exame da má-fé da recorrente. Com efeito, uma vez que os consumidores hispanófonos tinham sido habituados, durante décadas, à aposição da marca controvertida na manteiga proveniente da Irlanda, podiam ser induzidos em erro quanto à proveniência geográfica desses produtos depois de a recorrente ter alargado a utilização da marca a produtos distintos da manteiga de origem irlandesa.

Segundo, os processos em que marcas semelhantes à que está em causa no caso em apreço foram anuladas ou recusadas pelo EUIPO e pelas autoridades espanholas confirmam que a marca controvertida podia ser entendida como indicando a origem irlandesa dos produtos. Indicam também que a utilização da marca para produtos que não têm origem irlandesa era objeto de controvérsia quanto ao seu potencial carácter enganador, facto que a recorrente necessariamente conhecia à data do pedido de registo e que é, portanto, suscetível de corroborar a existência da sua má-fé nessa data.

Terceiro, a recorrente tinha adotado uma estratégia comercial de associação com as marcas que incluíam o elemento «la irlandesa» que estavam ligadas à sua antiga relação comercial com a Ornuo Co-operative, a fim de continuar a beneficiar dessa relação terminada e das marcas correspondentes.

⁴⁸ Na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 207/2009.

Por conseguinte, o Tribunal Geral considera que o registo da marca controvertida era contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial e que a Grande Câmara de Recurso concluiu corretamente pela má-fé da recorrente. Uma vez que esta conclusão é suscetível de justificar, por si só, o dispositivo da decisão da Grande Câmara de Recurso, o Tribunal Geral nega provimento ao recurso.

8. Má-fé do requerente

Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Causas de nulidade absoluta — Artigo 52.º, n.º 1, alínea b) — Má-fé no ato de depósito do pedido de marca»

No Acórdão Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), proferido em 12 de setembro de 2019, o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral ⁴⁹ e precisou o conceito de «má-fé» no momento do depósito do pedido de marca da União Europeia.

Nadal Esteban e a Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, empresa titular das marcas figurativas *KOTON*, mantiveram relações comerciais até 2004. Em 25 de abril de 2011, N. Esteban apresentou um pedido de registo como marca da União Europeia do sinal figurativo *STYLO & KOTON* para produtos e serviços pertencentes às classes 25, 35 e 39 na aceção do Acordo de Nice. Na sequência do acolhimento parcial da oposição deduzida pela Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, com fundamento nas suas marcas *KOTON* registadas para produtos e serviços pertencentes às classes 18, 25 e 35, a marca *STYLO & KOTON* foi registada para serviços pertencentes à classe 39. A Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret apresentou então um pedido de declaração de nulidade com base no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual a má-fé do requerente no ato de depósito do pedido de marca é uma causa de nulidade absoluta.

O Tribunal Geral, confirmando a decisão adotada pelo EUIPO de indeferimento do pedido de declaração de nulidade, considerou que não podia existir má-fé uma vez que nem a identidade nem a semelhança criavam confusão entre os produtos ou serviços para os quais as marcas tinham sido registadas. Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça foi chamado a esclarecer o conceito de «má-fé».

⁴⁹ Acórdão do Tribunal Geral de 30 de novembro de 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (*STYLO & KOTON*) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça precisou que, embora, em conformidade com o seu sentido habitual na linguagem corrente, o conceito de «má-fé» pressuponha a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta, este conceito deve, além disso, ser entendido no contexto do direito das marcas, que é o da vida comercial. Ora, as regras sobre a marca da União Europeia visam, em especial, contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União, no qual cada empresa deve, a fim de captar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ter a possibilidade de obter o registo como marcas de sinais que permitam ao consumidor distinguir, sem possibilidade de confusão, esses produtos ou serviços dos que tenham outra proveniência. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça considerou que uma marca deve ser anulada por má-fé quando resulte de indícios pertinentes e concordantes que o titular dessa marca apresentou o pedido de registo não com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência mas com a intenção de prejudicar, de forma incompatível com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com a intenção de obter, mesmo sem visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos que fazem parte das funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem.

Em seguida, o Tribunal de Justiça declarou que não resultava do Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), que a existência de má-fé só podia ser constatada no caso de a utilização de um sinal idêntico ou semelhante no mercado interno para produtos idênticos ou semelhantes criar confusão com o sinal cujo registo é pedido. Com efeito, pode haver casos em que um pedido de registo de uma marca seja suscetível de ser considerado como tendo sido apresentado de má-fé, apesar da inexistência, no momento desse pedido, de utilização por um terceiro, no mercado interno, de um sinal idêntico ou semelhante para produtos idênticos ou semelhantes. No caso de um pedido de declaração de nulidade com base no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não se exige que o requerente seja titular de uma marca anterior para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. Além disso, nos casos em que se verifique que, no momento do pedido de registo da marca controvertida, um terceiro utilizava, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante à marca controvertida, não é necessariamente exigido demonstrar a existência de um risco de confusão entre esses sinais no espírito do público. Não havendo risco de confusão entre o sinal utilizado por um terceiro e a marca controvertida, nem utilização, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante à marca controvertida, outras circunstâncias factuais podem, se for caso disso, constituir indícios pertinentes e concordantes que demonstram a má-fé do requerente.

Por último, o Tribunal de Justiça declarou que o Tribunal Geral se absteve de tomar em consideração, na sua apreciação global, o conjunto das circunstâncias factuais pertinentes tal como apresentadas no depósito do pedido, apesar de este momento ser determinante. Com efeito, uma vez que a declaração de nulidade da marca foi solicitada na sua totalidade, o pedido devia, desta forma, ter sido analisado à luz da intenção de

N. Esteban no momento em que apresentou o pedido de registo da referida marca. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça anulou o acórdão recorrido.

Acórdão de 6 de julho de 2022, Zdút/EUIPO — Nehera e o. (nehera) (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa da União Europeia NEHERA — Causa de nulidade absoluta — Inexistência de má-fé — Artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001]»

Em 2014, Ladislav Zdút, o recorrente, registou, junto do EUIPO, a marca figurativa da União Europeia *NEHERA* para produtos pertencentes ao setor têxtil.

I. Nehera, J.-H. Nehera e N. Sehnal apresentaram, em 2019, um pedido de declaração de nulidade da referida marca com o fundamento de que o recorrente estava de má-fé no momento do depósito do pedido de registo ⁵⁰. Alegaram que o seu avô, Jan Nehera, tinha criado na Checoslováquia, nos anos 30 do século XX, uma empresa que comercializava vestuário e acessórios, e que tinha registado e utilizado uma marca nacional, que gozava de prestígio, idêntica à marca controvertida. Este pedido foi deferido pela Segunda Câmara de Recurso do EUIPO. Esta concluiu que o recorrente tinha intenção de retirar indevidamente proveito do prestígio de Jan Nehera e da antiga marca checoslovaca e que, por conseguinte, o recorrente estava de má-fé aquando do depósito do pedido de registo da marca controvertida. O recorrente interpôs recurso no Tribunal Geral destinado a obter a anulação dessa decisão da Câmara de Recurso do EUIPO.

O Tribunal Geral anula a decisão recorrida e esclarece o conceito de «má-fé» quando esta se baseia numa intenção de retirar indevidamente proveito do prestígio de uma marca antiga ou da celebridade do nome de uma pessoa.

O Tribunal Geral começa por salientar que, para apreciar a má-fé do requerente, é possível tomar em consideração o grau de notoriedade de que o sinal em causa gozava no momento em que o seu registo foi pedido, nomeadamente nos casos em que esse sinal já foi objeto de registo ou já foi utilizado por um terceiro como marca. Com efeito, a circunstância de a utilização de um sinal cujo registo é pedido permitir que o requerente retire indevidamente proveito do prestígio de uma marca ou de um sinal anterior, ou ainda, do nome de uma pessoa célebre é suscetível de demonstrar a má-fé do requerente. O público pertinente para apreciar a existência do prestígio e do proveito indevidamente retirado desta é o consumidor médio dos produtos para os quais a marca controvertida foi registada.

⁵⁰ Na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

Em seguida, o Tribunal Geral considera que um comportamento de parasitismo em relação ao prestígio de um sinal ou de um nome só é, em princípio, possível se esse sinal ou esse nome gozar efetivamente e atualmente de um certo prestígio ou de uma certa celebridade. Ora, no caso em apreço, no momento em que foi apresentado o pedido de registo da marca controvertida, a antiga marca checoslovaca e o nome de Jan Nehera já não estavam registados nem protegidos, nem eram utilizados por um terceiro para comercializar vestuário, nem sequer gozavam de prestígio junto do público pertinente. Neste âmbito, o Tribunal Geral especifica que a mera circunstância de o requerente da marca saber ou dever saber que um terceiro tinha utilizado, no passado, uma marca idêntica ou semelhante à marca pedida não é suficiente para provar a existência da má-fé deste último.

Além disso, o Tribunal Geral recorda que a existência de uma associação entre a marca controvertida e o sinal anterior na mente do público pertinente não é, por si só, suficiente para concluir pela existência de uma vantagem indevidamente retirada do prestígio do sinal ou do nome anterior. A este respeito, sublinha que o recorrente despendeu um esforço comercial concreto para fazer reviver a imagem da antiga marca checoslovaca e que o mero facto de se ter referido a esta marca e à imagem histórica do seu criador para fins promocionais não contraria os usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Por outro lado, o Tribunal Geral reconhece que não se pode excluir que, em determinadas circunstâncias concretas, a reutilização por um terceiro de uma antiga marca que no passado gozou de prestígio ou do nome de uma pessoa que foi célebre possa dar origem a uma falsa impressão de continuidade ou de herança em relação essa antiga marca ou a essa pessoa. Tal poderia suceder, nomeadamente, se o requerente da marca se apresentar perante o público pertinente como o sucessor jurídico ou económico do titular da antiga marca, embora não exista nenhuma relação de continuidade ou de herança entre o titular da antiga marca e esse requerente. Tal circunstância pode ser tomada em consideração para provar, sendo caso disso, a má-fé do requerente. Ora, no caso em apreço, segundo o Tribunal Geral, não se afigura que o requerente tenha procurado deliberadamente criar uma falsa impressão de continuidade ou de herança entre a sua empresa e a empresa de Jan Nehera.

Por último, o Tribunal Geral pronuncia-se sobre a pretensa intenção do recorrente de defraudar os descendentes e os herdeiros de Jan Nehera e de usurpar os respetivos direitos. A este respeito, salienta que no momento em que foi apresentado o pedido de registo da marca controvertida, a antiga marca checoslovaca e o nome de Jan Nehera já não eram objeto de proteção jurídica. Por conseguinte, os descendentes e os herdeiros deste último não eram titulares de um direito suscetível de ser objeto de fraude ou de ser usurpado pelo recorrente.

Por conseguinte, o Tribunal Geral conclui pela inexistência de má-fé por parte do recorrente e anula a decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO.

9. Aquisição do carácter distintivo pelo uso

Acórdão de 12 de dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

«Marca comunitária — Vocábulo ECOPY — Desvio de poder — Carácter distintivo adquirido pelo uso posteriormente à data de apresentação do pedido — Artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94»

La société eCopy, Inc, anteriormente denominada Simplify Development Corporation, apresentou no IHMI um pedido de registo da marca nominativa ECOPY para produtos correspondentes a «software e aparelhos de digitalização e de distribuição eletrónica de documentos». Todavia, este pedido foi recusado pelo examinador, com o fundamento de que a marca pedida era descritiva para os produtos em causa e desprovida de qualquer carácter distintivo. A Câmara de Recurso negou também provimento ao recurso interposto desta decisão.

Chamado a conhecer de um recurso da decisão desta última, ao qual nega provimento, o Tribunal de Primeira Instância especifica os critérios de apreciação do carácter distintivo adquirido pelo uso, na aceção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, bem como o alcance do exame realizado pelo IHMI.

Segundo o Tribunal de Primeira Instância, o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o carácter distintivo de uma marca deve ter sido adquirido através de um uso anterior à apresentação do pedido. Por conseguinte, a circunstância de uma marca ter adquirido carácter distintivo por um uso posterior à data de apresentação do pedido e anterior ao momento em que o IHMI, isto é, o examinador ou, eventualmente, a Câmara de Recurso, decide sobre a questão de saber se existem motivos absolutos de recusa de registo que obstem ao registo dessa marca é destituída de pertinência. Daqui resulta que qualquer prova relativa ao uso posterior à data de apresentação do pedido não pode ser tida em consideração pelo IHMI.

Quanto ao exame realizado pelo IHMI, o Tribunal de Primeira Instância indica que, na apreciação do carácter distintivo de uma marca comunitária adquirido pelo uso, o IHMI só é obrigado a examinar factos suscetíveis de conferir à marca pedida esse carácter se o requerente os tiver invocado. Com efeito, embora seja verdade que, no que diz respeito ao artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, não existe nenhuma regra que estabeleça que o exame, pelo IHMI (isto é, pelo examinador ou, eventualmente, pela Câmara de Recurso), se limita aos factos invocados pelas partes, contrariamente ao que dispõe o artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do mesmo regulamento, acerca dos motivos relativos de recusa, o IHMI fica, na falta de alegação pelo requerente da marca do carácter distintivo desta adquirida pelo uso, impossibilitado materialmente de ter em conta o facto de a marca pedida ter adquirido esse carácter. De igual modo, o IHMI só está obrigado a ter em

conta provas destinadas a demonstrar que a marca pedida adquiriu um carácter distintivo pelo uso, se o requerente da marca tiver apresentado essa prova durante o procedimento administrativo no IHMI, porque não existe uma diferença substancial entre, por um lado, a invocação do facto que a marca adquiriu um carácter distintivo pelo uso e, por outro, a apresentação de provas para sustentar essa alegação.

Acórdão de 19 de junho de 2014, Oberbank e o. (C-217/13 e C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 3.º, n.ºs 1 e 3 — Marca que consiste numa cor encarnada sem contornos, registada para serviços bancários — Pedido de declaração de nulidade — Carácter distintivo adquirido através do uso — Prova — Sondagem de opinião — Momento em que o carácter distintivo através do uso deve ser adquirido — Ónus da prova»

O DSGV era titular de uma marca nacional que consistia numa cor encarnada sem contornos, que foi registada no Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto Alemão de Patentes e Marcas, a seguir «DPMA») para serviços bancários. O Oberbank pediu a declaração de nulidade da marca em causa, alegando nomeadamente que esta não tinha adquirido carácter distintivo através do seu uso. Este pedido foi indeferido pelo DPMA. Além disso, o Banco Santander e o Santander Consumer Bank apresentaram também um pedido de declaração de nulidade da marca em causa devido à não aquisição de carácter distintivo pelo uso, que foi também indeferido.

Chamado a conhecer de dois recursos, interpostos pelo Oberbank, por um lado, e, por outro, pelo Banco Santander e pelo Santander Consumer Bank, o Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes, Alemanha) pediu ao Tribunal de Justiça que clarificasse o grau de reconhecimento exigido para considerar que uma marca adquiriu carácter distintivo pelo uso, bem como a data pertinente a ter em conta para esse exame.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça observa que o artigo 3.º, n.ºs 1 e 3, da Diretiva 2008/95 sobre as marcas ⁵¹, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma interpretação do direito nacional segundo a qual, em processos que suscitam a questão de saber se uma marca de cor sem contornos adquiriu carácter distintivo pelo uso, é sempre necessário que uma sondagem de opinião tenha como resultado um grau de reconhecimento desta marca de pelo menos 70 %.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça considera que, quando um Estado-Membro não tiver feito uso da faculdade prevista no artigo 3.º, n.º 3, segunda frase, da Diretiva 2008/95 sobre as marcas, o artigo 3.º, n.º 3, primeira frase, desta diretiva deve ser interpretado no sentido de que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade

⁵¹ Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

que tem por objeto uma marca desprovida de caráter distintivo intrínseco, para apreciar se essa marca adquiriu caráter distintivo pelo uso, há que analisar se esse caráter foi adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo dessa marca. A este respeito, não é relevante que o titular da marca controvertida alegue que esta última, seja como for, adquiriu caráter distintivo através do uso depois da apresentação do pedido de registo, mas antes do seu registo.

Em terceiro e último lugar, o Tribunal de Justiça conclui que, numa situação em que um Estado-Membro não tenha feito uso da faculdade prevista no artigo 3.º, n.º 3, segunda frase, da Diretiva 2008/95 sobre as marcas, o artigo 3.º, n.º 3, primeira frase, da mesma diretiva deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, a marca controvertida seja declarada nula quando seja desprovida de caráter distintivo intrínseco e quando o seu titular não consiga provar que essa marca adquiriu, antes da data de apresentação do pedido de registo, caráter distintivo através do uso que dela foi feito.

Acórdão de 21 de abril de 2015, Louis Vuitton Malletier/IHMI — Nanu-Nana (Representação de um padrão de xadrez castanho e bege) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#)) ⁵²

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária que representa um padrão de xadrez castanho e bege — Motivo absoluto de recusa — Falta de caráter distintivo — Falta de caráter distintivo adquirido pelo uso — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 52.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009»

Louis Vuitton Malletier era titular da marca figurativa comunitária que representava um padrão de xadrez castanho e bege. A Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG apresentou um pedido de declaração de nulidade, que foi admitido pela Divisão de Anulação do IHMI com o fundamento de que a marca era desprovida de caráter distintivo e não o tinha adquirido pelo uso. A Câmara de Recurso do IHMI confirmou esta decisão.

Chamado a conhecer de um recurso da decisão da Câmara de Recurso, a que nega provimento, o Tribunal Geral considera que o motivo absoluto de recusa relativo à falta de caráter distintivo de um sinal ⁵³ não se opõe ao registo de uma marca, se esta tiver adquirido, pelo uso que dela foi feito, caráter distintivo para os produtos para os quais o registo foi pedido. A prova do caráter distintivo adquirido pelo uso só deve ser produzida nos Estados que eram membros da União à data do depósito do pedido de registo da marca controvertida. Assim, um sinal desprovido de caráter distintivo intrínseco que, em razão do uso que dele foi feito antes do depósito de um pedido

⁵² Foi negado provimento ao recurso interposto deste acórdão por Despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 21 de julho de 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO (C-363/15 P e C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 207/2009.

destinado a obter o respetivo registo como marca comunitária, tenha adquirido esse carácter para os produtos ou serviços abrangidos pelo pedido de registo é admitido a registo, uma vez que não se trata de uma marca «registada contrariamente ao disposto no artigo 7.º». O artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 não é, portanto, de modo nenhum relevante neste caso, uma vez que visa as marcas cujo registo era contrário aos motivos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do Regulamento n.º 207/2009 e que, na falta de tal disposição, deveriam ter sido anuladas. Com efeito, o artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 tem, precisamente, como objetivo manter o registo das marcas que, em virtude do uso que delas foi feito, adquiriram entretanto, isto é, após o seu registo, carácter distintivo para os produtos e serviços para os quais foram registadas, pese embora a circunstância de, no momento em que ocorreu, esse registo ser contrário ao artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009.

A marca comunitária tem «carácter unitário», o que implica que «produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade». Daqui resulta que, para ser registado, um sinal deve possuir carácter distintivo em toda a União. É por este motivo que deve ser recusado o registo de uma marca desprovida de carácter distintivo numa parte da União. O artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 deve ser lido à luz destas exigências. Por conseguinte, é necessário demonstrar a aquisição de carácter distintivo pelo uso em todo o território onde a marca era, *ab initio*, desprovida de tal carácter. Resulta necessariamente das considerações expostas que, quando a marca controvertida seja desprovida de carácter distintivo em toda a União, a prova do carácter distintivo adquirido pela referida marca deve ser feita em cada um dos Estados-Membros. É certo que o Tribunal de Justiça considerou que, embora seja verdade que a aquisição, por uma marca, de carácter distintivo pelo uso deve ser demonstrada para a parte da União onde essa marca não tinha, *ab initio*, esse carácter, seria excessivo exigir que a prova dessa aquisição fosse feita para cada Estado-Membro individualmente considerado. Todavia, deve salientar-se que, ao recordar a jurisprudência segundo a qual uma marca só pode ser registada se for demonstrado que, pelo uso que dela foi feito, adquiriu carácter distintivo na parte da União onde não possuía, *ab initio*, esse carácter, que devia ser toda a União, o Tribunal de Justiça não se afastou da sua jurisprudência.

Acórdão de 25 de julho de 2018, Société des produits Nestlé e o./Mondelez UK Holdings & Services (C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Marca tridimensional que representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras — Recurso que tem por objeto os fundamentos — Inadmissibilidade — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 7.º, n.º 3. — Prova de carácter distintivo adquirido através da utilização»

A Société des produits Nestlé SA pediu ao EUIPO o registo como marca da União Europeia do sinal tridimensional que representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras para produtos do setor dos doces e produtos de padaria ⁵⁴. A Cadbury Schweppes plc (que passou a Cadbury Holdings, e, em seguida, a Mondelez) intentou uma ação de declaração de nulidade do registo com fundamento na falta de caráter distintivo desse sinal ⁵⁵, que foi julgada procedente pela Divisão de Anulação do EUIPO. Todavia, a Câmara de Recurso do EUIPO anulou esta decisão, com o fundamento de que o sinal controvertido tinha adquirido caráter distintivo pela utilização que dele tinha sido feita ⁵⁶.

Chamado a conhecer de um recurso desta última decisão, o Tribunal Geral ⁵⁷ anulou-a na íntegra, considerando que a mesma não continha qualquer apreciação sobre a perceção da marca controvertida pelo público pertinente em vários Estados-Membros.

Na sequência dos recursos interpostos pela Nestlé e pelo EUIPO, aos quais nega provimento, o Tribunal de Justiça precisa o âmbito territorial da utilização de um sinal necessário para que se possa considerar que este adquiriu caráter distintivo na aceção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça precisa o alcance do Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). A este respeito, sublinha que já decidiu, é certo, que as exigências aplicáveis à verificação da utilização séria de uma marca ⁵⁸ são análogas às relativas à aquisição do caráter distintivo de um sinal pela utilização para efeitos do seu registo ⁵⁹ e que, para apreciar a existência de uma «utilização séria na Comunidade», há que desconsiderar as fronteiras do território dos Estados-Membros. No entanto, o Acórdão Colloseum Holding não incide sobre o âmbito geográfico pertinente para apreciar a existência de uma utilização séria na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 mas sobre a possibilidade de considerar que a condição da utilização séria de uma marca na aceção da referida disposição está preenchida quando uma marca registada, que adquiriu o seu caráter distintivo em virtude da utilização de outra marca complexa de que constitui um dos elementos, só seja utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando só seja utilizada em conjunto com outra marca, estando a própria combinação dessas duas marcas, além disso, registada como marca. O n.º 34 do Acórdão Colloseum Holding não pode assim ser lido no sentido de que as exigências que prevalecem no que diz respeito à apreciação do âmbito territorial que permite o registo de uma marca através da

⁵⁴ Tratava-se de produtos pertencentes à classe 30 na aceção do Acordo de Nice.

⁵⁵ Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 207/2009.

⁵⁶ Nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento 207/2009.

⁵⁷ Acórdão de 15 de dezembro de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de uma tablete de chocolate) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ Na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento nº 40/94 e do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento nº 207/2009.

⁵⁹ Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

utilização são análogas às que permitem a manutenção dos direitos do titular de uma marca registada.

O Tribunal de Justiça observa também que, em matéria de utilização séria de uma marca da União Europeia já registada, não existe uma disposição análoga à do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, pelo que não se pode considerar à partida que essa utilização não existe apenas pelo facto de a marca em causa não ter sido utilizada numa parte da União. Por conseguinte, embora se possa justificar que se pode esperar que uma marca da União Europeia seja objeto de uma utilização num território mais vasto do que o de um único Estado-Membro para que essa utilização possa ser qualificada de «utilização séria», não está excluído que, em certas circunstâncias, o mercado dos produtos ou dos serviços para os quais uma marca da União Europeia foi registada seja, de facto, limitado ao território de um único Estado-Membro, pelo que uma utilização da referida marca nesse território pode satisfazer o requisito da utilização séria de uma marca da União Europeia.

Em segundo lugar, no que se refere à aquisição por uma marca de carácter distintivo através da utilização que dela foi feita, o Tribunal de Justiça recorda a sua jurisprudência segundo a qual um sinal só pode ser registado como marca da União Europeia, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, se for feita prova de que este adquiriu, através da utilização que dele foi feita, carácter distintivo na parte da União na qual *ab initio* não tinha esse carácter. Esta parte da União pode ser constituída, eventualmente, por um único Estado-Membro. Por conseguinte, relativamente a uma marca desprovida de carácter distintivo *ab initio* em todos os Estados-Membros, tal marca só pode ser registada ao abrigo desta disposição se for demonstrado que adquiriu carácter distintivo através da utilização em todo o território da União. Além disso, o Tribunal de Justiça sublinha que não decorre do Acórdão de 24 de maio de 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), n.º 62), que, quando uma marca é desprovida de carácter distintivo intrínseco em toda a União, basta, para que seja registada como marca da União Europeia, provar que adquiriu carácter distintivo através da utilização numa parte significativa da União, ainda que essa prova não tenha sido feita para cada um dos Estados-Membros.

Em terceiro e último lugar, no que respeita à prova da aquisição do carácter distintivo pela utilização, o Tribunal de Justiça considera que, uma vez que nenhuma disposição do Regulamento n.º 207/2009 impõe que se demonstre, através de provas distintas, a aquisição de carácter distintivo pela utilização em cada Estado-Membro considerado individualmente, não se pode, portanto, excluir que elementos de prova da aquisição, por um determinado sinal, de carácter distintivo pela utilização sejam pertinentes no que respeita a vários Estados-Membros, ou mesmo a toda a União. Nomeadamente, é possível que, para certos produtos ou serviços, os operadores económicos tenham agrupado vários Estados-Membros na mesma rede de distribuição e tenham tratado estes Estados-Membros como se constituíssem um único e mesmo mercado nacional,

em especial, do ponto de vista das suas estratégias de marketing. Neste caso, os elementos de prova da utilização de um sinal nesse mercado transfronteiriço podem ser pertinentes para todos os Estados-Membros em causa. Sucederá o mesmo quando, devido à proximidade geográfica, cultural ou linguística entre dois Estados-Membros, o público relevante do primeiro possui um conhecimento suficiente dos produtos ou dos serviços presentes no mercado nacional do segundo.

Resulta destas considerações que, embora não seja necessário, para efeitos do registo de uma marca desprovida *ab initio* de carácter distintivo em todos os Estados-Membros da União, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, que seja feita prova, para cada Estado-Membro considerado individualmente, da aquisição por esta marca de carácter distintivo através da utilização, as provas apresentadas devem permitir demonstrar tal aquisição em todos os Estados-Membros da União. A questão de saber se os elementos de prova apresentados são suficientes para provar a aquisição, por um determinado sinal, de carácter distintivo através da utilização na parte do território da União na qual esse sinal não possuía tal carácter *ab initio* enquadra-se na apreciação das provas que incumbe, em primeiro lugar, às instâncias do EUIPO. Esta apreciação está sujeita à fiscalização do Tribunal Geral, o qual, quando perante ele seja interposto recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, é o único com competência para apurar os factos e, assim, para os apreciar. Em contrapartida, a apreciação dos factos não constitui, exceto em caso de desvirtuação, pelo Tribunal Geral, dos elementos que lhes foram submetidos, uma questão de direito submetida, enquanto tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral. Não deixa de ser certo que, caso as instâncias do EUIPO ou o Tribunal Geral, depois de apreciados todos os elementos de prova que lhes foram submetidos, declarem que alguns destes elementos são suficientes para provar a aquisição, por um sinal determinado, de carácter distintivo através da utilização na parte da União na qual *ab initio* não tinha semelhante carácter distintivo e para justificar, desta forma, o seu registo como marca da União Europeia, devem claramente enunciar este fundamento de decisão nas suas respetivas decisões.

II. Motivos relativos de recusa de registo

1. Risco de confusão

Acórdão de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marcas figurativas e verbais anteriores compreendendo o vocábulo GIORGI — Pedido de marca comunitária verbal GIORGIO BEVERLY HILLS — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

A Giorgio Beverly Hills, Inc. apresentou ao IHMI um pedido de registo como marca comunitária do sinal nominativo *GIORGIO BEVERLY HILLS* para produtos pertencentes a diferentes classes na aceção do Acordo de Nice ⁶⁰.

A Laboratorios RTB deduziu oposição ao registo desta marca comunitária com fundamento na existência de risco de confusão entre a marca pedida e as marcas figurativas anteriores que incluíam os sinais nominativos *J GIORGI*, *GIORGIO LINE* e *MISS GIORGI*, de que a recorrente era titular.

A Divisão de Oposição do IHMI indeferiu a oposição com fundamento no facto de as diferenças entre os sinais em conflito não criarem risco de confusão no espírito do público do território espanhol, onde as marcas anteriores estão protegidas.

A recorrente interpôs recurso no IHMI da decisão da Divisão de Oposição, ao qual foi negado provimento pela Câmara de Recurso. Esta última considerou, no essencial, que, apesar da identidade dos produtos em causa, existiam diferenças suficientes entre a marca pedida *GIORGIO BEVERLY HILLS* e as marcas figurativas anteriores das quais constavam os sinais nominativos *J GIORGI*, *GIORGIO LINE* e *MISS GIORGI* para excluir qualquer risco de confusão.

A recorrente interpôs recurso da decisão da Câmara de Recurso, ao qual o Tribunal de Primeira Instância negou provimento.

A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância considera que não existe, para o público espanhol, risco de confusão entre a marca nominativa *GIORGIO BEVERLY HILLS*, cujo registo como marca comunitária é pedido para sabonetes de toilette, perfumes, entre outros, pertencentes à classe 3 na aceção do Acordo de Nice, e marcas figurativas que incluem os sinais nominativos *J GIORGI*, *GIORGIO LINE* e *MISS GIORGI*, anteriormente registadas em Espanha para designar produtos de perfumaria e cosméticos pertencentes à mesma classe. Com efeito, mesmo que exista identidade ou semelhança entre os produtos visados pelas marcas em conflito, as diferenças visuais, fonéticas e

⁶⁰ Trata-se das classes 3, 14, 18 e 25, na aceção do Acordo de Nice.

conceptuais entre os sinais constituem motivos suficientes para afastar a existência do referido risco, pelo que não está preenchida uma das condições para aplicar o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária.

Acórdão de 22 de janeiro de 2009, Commercy/IHMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária easyHotel — Marca nominativa nacional anterior EASYHOTEL — Motivo relativo de recusa — Inexistência de semelhança dos produtos e dos serviços — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Apoio judiciário — Pedido apresentado pelo administrador da insolvência de uma sociedade comercial — Artigo 94.º, n.º 2, do Regulamento de Processo»

A easyGroup IP Licensing Ltd apresentou no IHMI um pedido de registo do sinal nominativo *easyHotel* como marca comunitária para diferentes produtos e serviços ⁶¹. A Commercy AG apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca em causa baseado na marca nominativa nacional anterior *EASYHOTEL*, registada na Alemanha para diversos produtos e serviços. A easyGroup IP Licensing renunciou à marca controvertida para determinados produtos e serviços.

A Divisão de Anulação rejeitou o pedido de declaração de nulidade por considerar que uma das condições necessárias para a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não estava preenchida, a saber, a identidade ou a semelhança dos produtos e dos serviços abrangidos pelas marcas controvertidas. A Câmara de Recurso rejeitou o recurso da recorrente e confirmou a decisão da Divisão de Anulação. No essencial, a Câmara de Recurso entendeu que os produtos e os serviços em causa não eram nem idênticos nem semelhantes e que, portanto, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não era aplicável.

O Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso interposto da decisão da Câmara de Recurso, considerando, em primeiro lugar, que um pedido de declaração de nulidade baseado no artigo 8.º, n.º 1, desse regulamento, só pode ser apresentado pelos titulares das marcas anteriores invocadas em apoio desse pedido ou pelos licenciados habilitados para tal ⁶². Ora, a qualidade de administrador no processo de insolvência de uma sociedade comercial que é titular das marcas anteriores em questão não corresponde a nenhuma destas categorias. Consequentemente, um pedido de declaração de nulidade apresentado pelo referido administrador em seu próprio nome deve ser declarado inadmissível.

⁶¹ Os produtos e os serviços para os quais a marca foi pedida pertencem às classes 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 na aceção do Acordo de Nice.

⁶² Artigo 55.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, lido em conjugação com o artigo 42.º, n.º 1, e o artigo 52.º, n.º 1, deste regulamento.

Com efeito, quando a sociedade em questão apresentou um pedido de declaração de nulidade de uma marca comunitária invocando marcas anteriores de que é titular, é essa mesma sociedade, eventualmente representada pelo administrador da insolvência, que tem legitimidade para impugnar as decisões da Divisão de Anulação e da Câmara de Recurso. Em contrapartida, um recurso na Câmara de Recurso e no Tribunal de Primeira Instância, interpostos pelo administrador da insolvência da mesma sociedade, em seu próprio nome, devem ser julgados improcedentes, uma vez que foram interpostos ⁶³ por uma pessoa que não tem legitimidade para impugnar as decisões visadas por estes recursos.

Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância considera que não existe, para o grande público, risco de confusão ⁶⁴ entre o sinal nominativo *easyHotel*, cujo registo como marca comunitária é pedido para serviços das classes 39 e 42 na aceção do Acordo de Nice, bem como para produtos e serviços das classes 16, 25, 32, 33, 35, 36 e 41, e a marca nominativa *EASYHOTEL*, registada anteriormente na Alemanha para sistemas informáticos pertencentes, respetivamente, às classes 9 e 42 na aceção do referido acordo.

Os produtos e os serviços em questão diferem quanto à sua natureza, destino e utilização e não apresentam um carácter concorrencial ou complementar. Com efeito, os produtos e os serviços em causa designados pela marca anterior são de natureza informática enquanto os serviços de informação, marcação e reserva designados pela marca pedida têm natureza diferente e apenas utilizam a informática como suporte para veicular uma informação ou para permitir reservas de alojamento em hotéis ou de viagens.

Com efeito, os produtos e os serviços em causa abrangidos pela marca anterior destinam-se especialmente às empresas do sector hoteleiro e de viagens e os serviços de informação, marcação e reserva designados pela marca pedida destinam-se ao público em geral. Além disso, os produtos e os serviços em causa abrangidos pela marca anterior são utilizados para permitir a um sistema informático e, mais exatamente, a uma loja em linha, funcionar enquanto os serviços de informação, marcação e reserva designados pela marca pedida são utilizados para reservar um alojamento em hotéis ou uma viagem. A simples circunstância de os serviços de informação, marcação e reserva designados pela marca pedida serem exclusivamente fornecidos por Internet e exigirem, portanto, um suporte informático, como o fornecido pelos produtos e serviços designados pela marca anterior, não basta para afastar as diferenças essenciais existentes entre os produtos e os serviços em causa quanto à sua natureza, destino e utilização.

Em terceiro e último lugar, os produtos ou os serviços complementares são aqueles entre os quais existe uma relação estreita, no sentido de que um é indispensável ou

⁶³ Contrariamente ao previsto, respetivamente, nos artigos 58.º e 63.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

⁶⁴ Na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 40/94.

importante para a utilização do outro, de modo que os consumidores podem pensar que a responsabilidade pelo fabrico desses produtos ou pelo fornecimento desses serviços incumbe à mesma empresa.

Esta definição jurisprudencial implica que os produtos ou os serviços complementares sejam suscetíveis de serem utilizados conjuntamente, o que pressupõe que se dirijam ao mesmo público. Daí que não se possa considerar que existe uma relação de complementaridade entre, por um lado, os produtos ou os serviços que são necessários para o funcionamento de uma empresa comercial e, por outro, os produtos ou os serviços que esta empresa fabrica ou fornece. Estas duas categorias de produtos ou de serviços não são utilizadas conjuntamente, uma vez que os da primeira categoria são utilizados pela própria empresa em questão, enquanto que os da segunda são utilizados pelos clientes da referida empresa.

Acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o. (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

«Diretiva 89/104/CEE — Marcas — Artigo 5.º, n.ºs 1 e 2 — Uso em publicidade comparativa — Direito de proibir esse uso — Partido indevidamente tirado do prestígio — Prejuízo das funções da marca — Diretiva 84/450/CEE — Publicidade comparativa — Artigo 3.º-A, n.º 1, alíneas g) e h) — Condições de licitude da publicidade comparativa — Partido indevidamente tirado do renome de uma marca — Apresentação de um produto como imitação ou reprodução»

A L'Oréal SA, a Lancôme parfums et beauté & Cie SNS e o Laboratoire Garnier & Cie são membros do grupo L'Oréal, que fabrica e comercializa perfumes de luxo. São titulares das marcas de prestígio Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa.

A Malaika e a Starion comercializam, no Reino Unido, imitações desses perfumes, produzidas pela Bellure. Os frascos e as embalagens utilizadas para comercializar essas imitações apresentam uma semelhança geral com os frascos e embalagens utilizadas pela L'Oréal, os quais são protegidos por marcas nominativas e figurativas. Estas sociedades utilizam listas comparativas, transmitidas aos retalhistas, que indicam a marca nominativa do perfume de luxo de que o perfume comercializado é uma imitação.

A L'Oréal intentou, no High Court of Justice (England & Wales) [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção da Chancelaria, Reino Unido] uma ação por contrafação contra a Bellure, a Malaika e a Starion.

O órgão jurisdicional nacional pediu ao Tribunal de Justiça que esclarecesse a interpretação de determinadas disposições da diretiva sobre as marcas e da diretiva em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa ⁶⁵.

⁶⁵ Diretiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa (JO L 250, p. 17), conforme alterada pela Diretiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro de 1997 (JO L 290).

Quanto à utilização de embalagens e de frascos semelhantes aos dos perfumes finos comercializados pela L'Oréal, o Tribunal de Justiça foi interrogado sobre a questão de saber se se pode considerar que um terceiro que utiliza um sinal semelhante a uma marca de renome tira partido indevido da marca, quando essa utilização lhe proporciona um benefício na comercialização dos seus produtos ou serviços, sem, contudo, gerar um risco de confusão para público ou causar um prejuízo ao titular da marca.

O Tribunal de Justiça responde afirmativamente a esta questão. Deste modo, decide que o partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca não pressupõe a existência nem de um risco de confusão nem de um risco de prejuízo para o titular da marca. Considera que, para determinar se a utilização do sinal tira indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, é necessário proceder a uma apreciação global que tenha em conta, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do carácter distintivo da marca, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos em causa. No caso vertente, a Malaika e a Starion tiram um benefício comercial da utilização, para comercializar as suas imitações de «gama baixa», de embalagens e frascos semelhantes aos utilizados pela L'Oréal para os seus perfumes de luxo. Por outro lado, a semelhança foi procurada deliberadamente para gerar uma associação na mente do público, com o objetivo de facilitar a comercialização dos produtos. O Tribunal de Justiça entende que, nestas condições, há que ter em conta, nomeadamente, que a utilização das embalagens e dos frascos semelhantes aos dos perfumes imitados tem o objetivo de beneficiar, para fins publicitários, do carácter distintivo e do prestígio das marcas sob as quais esses perfumes são comercializados. O Tribunal de Justiça conclui que, quando um terceiro procura, através da utilização de um sinal semelhante a um marca de prestígio, colocar-se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despendar esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem dessa marca, considera-se que o partido obtido com o referido uso é indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca.

No que respeita às listas comparativas de perfumes que indicam os nomes dos perfumes de luxo da L'Oréal, protegidos por marcas nominativas, o Tribunal de Justiça conclui, em primeiro lugar, que aquelas são suscetíveis de ser qualificadas de publicidade comparativa. Recorda, em seguida, que a utilização por um anunciante, em publicidade comparativa, de um sinal idêntico ou semelhante à marca de um concorrente é suscetível de ser proibida, se for caso disso, ao abrigo da diretiva sobre as marcas, exceto se essa publicidade cumprir todas as condições de licitude previstas na diretiva em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa. Neste contexto, o Tribunal de Justiça considera que o titular de uma marca está habilitado a proibir o uso, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca, mesmo quando esse uso não é suscetível de prejudicar a função essencial da marca, que é indicar a

proveniência dos produtos ou dos serviços, desde que o referido uso prejudique ou seja suscetível de prejudicar uma das outras funções da marca, tais como as funções de comunicação, de investimento ou publicidade. Quanto à questão de saber se as listas comparativas de perfumes cumprem todas as condições de licitude enumeradas na diretiva em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa, o Tribunal de Justiça declara que esta proíbe o anunciante de destacar, na publicidade comparativa, que o produto ou serviço que comercializa é uma imitação ou reprodução do produto ou serviço de marca. Ora, no caso em apreço, as listas comparativas têm por objetivo e por efeito indicar ao público em causa o perfume original de que, supostamente, os perfumes comercializados pela Malaika e pela Starion são imitações. O Tribunal de Justiça constata que essas listas comprovam, assim, que estes últimos perfumes constituem imitações dos perfumes comercializados pela L'Oréal e, consequentemente, apresentam os produtos comercializados pelo anunciante como imitações de produtos que ostentam uma marca protegida. Por último, o Tribunal de Justiça precisa que há que considerar que o partido que o anunciante obtém com essa publicidade comparativa ilícita é «indevidamente tirado» do renome dessa marca, o que também é contrário às exigências impostas pela diretiva em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa.

Acórdão de 22 de setembro de 2016, combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Marca da UE — Caráter unitário — Constatação de um risco de confusão apenas para uma parte da União — Âmbito territorial da proibição visada no artigo 102.º do referido regulamento»

A combit Software GmbH, sociedade de direito alemão, era titular das marcas nominativas alemã e da UE *combit* para produtos e serviços na área da informática.

A Commit Business Solutions Ltd, sociedade de direito israelita, vendia, em vários países, através do seu sítio Internet www.commitcrm.com, programas informáticos que continham o sinal nominativo «Commit».

A Combit Software intentou uma ação contra a Commit Business Solutions no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha), pedindo, a título principal, que fosse ordenado à Commit Business Solutions que deixasse de utilizar, na União, o sinal nominativo *Commit* para os programas informáticos que comercializava, e, a título subsidiário, que fosse ordenado a esta sociedade que deixasse de utilizar, na Alemanha, o mesmo sinal.

O Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) julgou improcedente o pedido principal apresentado pela combit Software, mas julgou procedente o seu pedido subsidiário.

Chamado a conhecer do recurso interposto pela combit Software, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha) pediu ao Tribunal de

Justiça que se pronunciasse sobre a utilização de um sinal na União Europeia que cria um risco de confusão com uma marca da UE numa parte do território da União, não criando esse risco noutra parte deste território.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça observa que já declarou, num processo relativo ao direito de o titular de uma marca da UE deduzir oposição ao registo de uma marca da UE semelhante que criaria um risco de confusão, que tal oposição deve ser julgada procedente quando esteja provada a existência do risco de confusão numa parte da União, podendo essa parte ser, por exemplo, o território de um Estado-Membro. O Tribunal de Justiça deduz daí que se impõe uma solução análoga nos processos relativos ao direito do titular de uma marca da UE de obter a proibição da utilização de um sinal que cria um risco de confusão, uma vez que o titular de uma marca da UE está protegido contra qualquer utilização que prejudique ou seja suscetível de prejudicar a função de indicação de origem dessa marca. Assim, esse titular tem direito de fazer proibir essa utilização, ainda que esta só afete a referida função numa parte da União.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça considera que, para garantir a proteção uniforme de que a marca da UE goza em todo o território da União, a proibição de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação deve, em princípio, alargar-se a todo esse território.

Contudo, no caso de o tribunal de marcas da União Europeia constatar que a utilização do sinal semelhante em questão para produtos idênticos àqueles para os quais a marca da União Europeia em causa está registada não cria, nomeadamente por motivos linguísticos, nenhum risco de confusão numa certa parte da União e não é, assim, suscetível de aí afetar a função de indicação da origem dessa marca, esse tribunal deve limitar o âmbito territorial da referida proibição.

Com efeito, quando o tribunal de marcas da União Europeia conclui, com base em elementos que, em princípio, lhe devem ser submetidos pelo demandado, pela inexistência de um risco de confusão numa parte da União, o comércio legítimo que resulta da utilização do sinal em questão nessa parte da União não pode ser proibido. Tal proibição excederia o direito exclusivo conferido pela marca da UE, este direito permitindo apenas que o titular dessa marca proteja os seus interesses específicos enquanto tais, ou seja, assegure que a referida marca possa cumprir as suas funções próprias.

A constatação da inexistência de um risco de confusão numa parte da União só se pode basear, em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, num exame de todos os fatores pertinentes do caso em questão. A apreciação deve incluir uma comparação visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, tendo em consideração, em especial, os seus elementos distintivos e dominantes.

Por outro lado, é necessário que a parte da União em relação à qual o tribunal de marcas da União Europeia em causa constata a inexistência de violação ou risco de violação das funções da marca seja identificada com precisão por esse tribunal, para

que decorra, sem ambiguidade, da decisão proferida ao abrigo do artigo 102.º do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca da UE qual a parte do território da União que não é abrangida pela proibição de utilização do sinal em causa. Quando esse tribunal entende excluir da proibição de utilização certas zonas linguísticas da União como as que são qualificadas pelo termo «anglófono», incumbe-lhe precisar de forma completa quais as zonas que entende serem abrangidas por este termo.

A interpretação segundo a qual a proibição de utilização de um sinal que crie um risco de confusão com uma marca da UE se aplica a todo o território da União, com exceção da parte desse território em relação à qual é constatada a inexistência desse risco, não afeta o caráter unitário da marca da UE previsto no artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 desde que fique preservado o direito do titular desta marca de fazer proibir qualquer utilização que afete as funções próprias desta marca.

Por último, o Tribunal de Justiça conclui que o artigo 1.º, n.º 2, o artigo 9.º, n.º 1, alínea b), e o artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 devem ser interpretados no sentido de que, quando um tribunal de marcas da União Europeia constate que a utilização de um sinal cria um risco de confusão com uma marca da UE numa parte do território da União, embora não crie esse risco noutra parte desse território, esse tribunal deve concluir que ocorre violação do direito exclusivo conferido por esta marca e deve proferir uma decisão de cessação da referida utilização para todo o território da União, com exceção da parte deste território em relação à qual foi constatada a inexistência de um risco de confusão.

Acórdão de 25 de julho de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.º — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º — Direito do titular de uma marca de se opor à remoção por um terceiro de todos os sinais idênticos a essa marca e à aposição de novos sinais em produtos idênticos àqueles para que a referida marca foi registada tendo em vista a sua importação ou comercialização no Espaço Económico Europeu (EEE)»

A Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (a seguir «Mitsubishi»), com sede no Japão, era titular da marca nominativa da União Europeia *MITSUBISHI* ⁶⁶, da marca figurativa da União Europeia *MITSUBISHI* ⁶⁷, da marca nominativa Benelux *MITSUBISHI* ⁶⁸ e da marca figurativa Benelux *MITSUBISHI* ⁶⁹ (a seguir as «marcas Mitsubishi»).

⁶⁶ Registada em 24 de setembro de 2001 com o número 118042, que designa, nomeadamente, produtos pertencentes à classe 12 do Acordo de Nice, incluindo veículos a motor, veículos elétricos e empilhadores.

⁶⁷ Registada em 3 de março de 2000 com o número 117713, que designa, nomeadamente, produtos pertencentes à classe 12 do Acordo de Nice, incluindo veículos a motor, veículos elétricos e empilhadores.

⁶⁸ Registada em 1 de junho de 1974 com o número 93812, que designa, nomeadamente, produtos pertencentes à classe 12, incluindo veículos e meios de transporte terrestres, e à classe 16, incluindo livros e material impresso.

⁶⁹ Registada em 1 de junho de 1974 com o número 92755, que designa produtos pertencentes à classe 12, incluindo veículos e meios de transporte terrestres, e à classe 16, incluindo livros e material impresso, idêntica à marca figurativa da União Europeia.

A Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (a seguir «MCFE»), sociedade com sede nos Países Baixos, é representante exclusivo com poderes para produzir e comercializar no Espaço Económico Europeu (EEE) empilhadores das marcas Mitsubishi.

A Duma Forklifts NV, com sede na Bélgica, tem como principal atividade a compra e venda mundial de empilhadores novos e usados. Também comercializa os seus próprios empilhadores sob as denominações «GSI», «GS» ou «Duma». Anteriormente, foi distribuidora oficial dos empilhadores Mitsubishi na Bélgica.

A G.S. International BVBA (a seguir «GSI»), também sediada na Bélgica, era uma empresa associada da Duma, com a qual partilhava a administração e a sede. Fabricava e reparava empilhadores que importava e exportava como grossista, juntamente com as suas peças de substituição, no mercado mundial. Adaptava-os às normas vigentes na Europa, atribuía-lhes números de série próprios e fornecia-os à Duma com as respetivas declarações de conformidade UE.

Chamado a pronunciar-se, nomeadamente, sobre a questão de saber se a importação paralela para o EEE de empilhadores que ostentam as marcas Mitsubishi constituía uma violação do direito das marcas, o hof van beroep te Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas) decidiu suspender a instância e submeter um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça considera que o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, cujos conteúdos são idênticos, devem ser interpretados da mesma forma.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça considera que, para assegurar a proteção dos direitos conferidos pela marca, é essencial que o titular da marca registada num ou em vários Estados-Membros possa controlar a primeira comercialização no EEE de produtos que ostentam a marca. Além disso, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que este direito do titular abrange todos os exemplares desse produto.

Em terceiro lugar, segundo o Tribunal de Justiça, a função de publicidade da marca, por sua vez, consiste em utilizar uma marca para fins publicitários, tendo em vista informar ou convencer o consumidor. Consequentemente, o titular de uma marca está, nomeadamente, habilitado a proibir que seja feito uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à sua marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais essa marca foi registada, quando esse uso seja suscetível de violar a utilização dessa marca, pelo seu titular, como elemento de promoção de vendas e instrumento de estratégia comercial.

Em quarto lugar, o Tribunal de Justiça recorda que, no que respeita ao conceito de «uso na vida comercial», a enumeração dos tipos de uso que o titular da marca pode proibir, constante do artigo 5.º, n.º 3, da Diretiva 2008/95 e do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, não é exaustiva.

Em quinto e último lugar, o Tribunal de Justiça conclui que o artigo 5.º da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca da UE, devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca pode opor-se a que um terceiro, sem o seu consentimento, remova todos os sinais idênticos a essa marca e aponha outros sinais em produtos colocados em entreposto aduaneiro, como no litígio no processo principal, tendo em vista a sua importação ou comercialização no EEE, onde nunca foram comercializados.

No entanto, há que salientar, primeiro, que a remoção dos sinais idênticos à marca impede que os produtos para os quais essa marca está registada a tenham aposta na primeira vez que são comercializados no EEE e, portanto, priva o titular da mesma do benefício do direito essencial que lhe é reconhecido pela jurisprudência recordada no n.º 31 do presente acórdão, de controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam a marca.

Segundo, a remoção dos sinais idênticos à marca e a aposição de novos sinais nos produtos para a sua primeira comercialização no EEE prejudicam as funções da marca.

Terceiro, na medida em que prejudica o direito do titular da marca de controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam a referida marca, bem como as funções da mesma marca, a remoção dos sinais idênticos à marca e a aposição de novos sinais nos produtos por um terceiro, sem o consentimento do referido titular, com o objetivo de importar ou comercializar esses produtos no EEE e desrespeitando o direito do titular de proibir a importação dos produtos com a sua marca, são contrárias ao objetivo de assegurar uma concorrência leal.

Por último, o Tribunal de Justiça considera, no que respeita ao conceito de «uso na vida comercial», que a operação que consiste na remoção, por parte de um terceiro, dos sinais idênticos à marca para apor os seus próprios sinais implica um comportamento ativo por parte desse terceiro que se pode considerar constitutivo de um uso do sinal na vida comercial, uma vez que é efetuada tendo em vista a importação e a comercialização desses produtos no EEE e, portanto, no contexto de uma atividade comercial que visa um proveito económico. Neste contexto, o Tribunal de Justiça observa também que o artigo 9.º, n.º 4, do Regulamento sobre a marca da UE ⁷⁰, que é aplicável aos factos do processo principal a partir de 23 de março de 2016, permite ao titular impedir que terceiros, no exercício da atividade comercial, introduzam na União produtos que não tenham sido aí colocados em livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem provenientes de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca da UE registada para esses produtos, ou que não se possa distinguir, nos seus aspetos essenciais, da referida marca. Esse direito do titular da marca extingue-se unicamente se, durante o processo para determinar se houve

⁷⁰ Regulamento n.º 207/2009, conforme alterado pelo Regulamento n.º 2015/2424.

violação da marca, o declarante ou o detentor dos produtos apresentar provas de que o titular não tem o direito de proibir a sua colocação no mercado do país de destino final.

2. Marca não registada utilizada na vida comercial

Acórdão de 11 de novembro de 2020, EUIPO/John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

«*Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Processo de oposição — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.º, n.º 3. — Âmbito de aplicação — Identidade ou semelhança da marca pedida com a marca anterior — Marca nominativa da União Europeia MINERAL MAGIC — Pedido de registo por um agente ou por um representante do titular da marca anterior — Marca nominativa nacional anterior MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER*»

A Jerome Alexander Consulting Corp. é titular da marca nominativa americana *MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER*, que designa os produtos «Pó facial que contém minerais». A John Mills Ltd está encarregada, por força de um contrato de distribuição, de distribuir os produtos da Jerome Alexander Consulting na União Europeia e em todo o mundo.

Em 18 de setembro de 2013, a John Mills pediu, em seu próprio nome, o registo do sinal nominativo *MINERAL MAGIC* como marca da União Europeia, para produtos cosméticos. A Jerome Alexander Consulting deduziu então oposição, invocando o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, segundo o qual «será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular».

A oposição foi indeferida. Todavia, a Câmara de Recurso do EUIPO anulou a decisão da Divisão de Oposição e recusou o registo da marca *MINERAL MAGIC*. A este respeito, a Câmara de Recurso concluiu que esta marca tinha sido pedida pela John Mills enquanto «agente» e sem o consentimento do titular. Salientou também que os produtos designados pelas marcas em conflito eram idênticos ou semelhantes e que os sinais eram semelhantes.

Chamado a pronunciar-se sobre um recurso interposto pela John Mills, o Tribunal Geral anulou a decisão da Câmara de Recurso com o fundamento de o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 ser apenas aplicável em caso de marcas idênticas.

O Tribunal de Justiça, chamado a pronunciar-se sobre um recurso interposto pelo EUIPO, anula o acórdão do Tribunal Geral e decide que a aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 não se limita apenas à circunstância de uma identidade entre a marca anterior e aquela cujo registo foi pedido por um agente ou por um representante do titular da marca anterior.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça constata que a disposição do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento sobre a marca da UE não especifica expressamente se apenas é aplicável quando a marca pedida por um agente ou por um representante é idêntica à marca anterior. Com efeito, a análise pelo Tribunal de Justiça dos trabalhos preparatórios revela que não se pode inferir dos mesmos que o âmbito de aplicação da referida disposição está limitado exclusivamente aos casos de identidade entre as marcas em conflito. Em contrapartida, resulta dos trabalhos preparatórios que o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 traduz a opção do legislador da União de reproduzir, em substância, o artigo 6.º-septies, n.º 1, da Convenção de Paris ⁷¹. Ora, o Tribunal de Justiça considera que o Tribunal Geral devia ter tido em conta os trabalhos preparatórios desta Convenção ⁷², dos quais resulta que a Convenção de Paris também é suscetível de abranger uma marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior quando essa marca seja semelhante a essa marca anterior.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça indica que outra interpretação teria por efeito pôr em causa a economia geral do Regulamento n.º 207/2009, dado que impediria o titular de uma marca de se opor ao registo de uma marca semelhante pelo seu agente ou representante, ao passo que estes últimos poderiam opor-se a um pedido de registo posterior da marca inicial por esse titular, em razão da sua semelhança com a marca registada por um agente ou por um representante do referido titular.

Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça salienta que o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 tem por objetivo evitar o desvio da marca anterior do titular pelo seu agente ou pelo seu representante, uma vez que estes podem tirar indevidamente proveito dos esforços e do investimento feitos pelo titular. Esse desvio é também suscetível de se verificar nos casos em que as marcas em conflito são semelhantes.

Por último, o Tribunal de Justiça considera que o recurso da John Mills está em condições de ser julgado e decide-o definitivamente.

A John Mills acusava a Câmara de Recurso de a ter considerado um «agente» da Jerome Alexander Consulting. Segundo o Tribunal de Justiça, os conceitos de «agente» e de «representante» devem ser interpretados em sentido lato, de forma a abranger todas as formas de relações baseadas num acordo contratual que estabeleça entre as partes um acordo de cooperação comercial suscetível de criar uma relação de confiança, impondo ao requerente, expressa ou implicitamente, uma obrigação geral de confiança e de lealdade em relação aos interesses do titular da marca anterior.

A este respeito, o Tribunal de Justiça observa que a John Mills era um distribuidor privilegiado dos produtos da Jerome Alexander Consulting, e que existia uma cláusula de não concorrência e disposições relativas aos direitos de propriedade intelectual em

⁷¹ Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e modificada em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305)

⁷² Atos da Conferência de Lisboa, realizada de 6 a 31 de outubro de 1958 para efeitos de revisão da Convenção de Paris e durante a qual esse artigo 6.º-septies foi introduzido.

relação a esses produtos. Por conseguinte, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou a John Mills um «agente» da Jerome Alexander Consulting.

No que respeita à apreciação da semelhança entre as marcas em conflito, o Tribunal de Justiça sublinha que, para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, a semelhança não é apreciada em função da existência de um risco de confusão. Quanto aos produtos, o Tribunal de Justiça recorda que a função essencial de uma marca consiste em indicar a origem comercial dos produtos ou serviços visados. Consequentemente, a aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 não pode ser excluída quando os produtos ou serviços objeto da marca pedida e os abrangidos pela marca anterior são semelhantes.

No caso em apreço, o Tribunal de Justiça conclui que os sinais em causa são semelhantes e que os produtos são parcialmente idênticos e parcialmente semelhantes.

Por conseguinte, é negado provimento ao recurso da John Mills na íntegra.

3. Marca que goza de prestígio

Acórdão de 22 de março de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa comunitária VIPS — Marca nacional nominativa anterior VIPS — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 74.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Princípio dispositivo — Direitos de defesa»

Em 7 de fevereiro de 1997, a Elleni Holding BV apresentou um pedido de marca comunitária ao IHMI. A marca cujo registo foi pedido (a seguir «marca pedida») é o sinal nominativo *VIPS* ⁷³. Em 14 de Setembro de 1999, a Sigla SA deduziu oposição ⁷⁴ ao registo da marca pedida.

A Divisão de Oposição do IHMI ⁷⁵ acolheu a oposição para os serviços da classe 42 e rejeitou-a para os produtos e serviços das classes 9 e 35. No entanto, a Câmara de Recurso ⁷⁶ julgou procedente o recurso da Elleni Holding e anulou a decisão da Divisão de Oposição. Segundo a Câmara de Recurso, a recorrente tinha demonstrado o prestígio da sua marca anterior em Espanha, mas não tinha invocado as razões pelas

⁷³ Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido correspondem a «computadores e programas de computador registados em fitas e discos» (classe 9), «consultadoria em matéria de negócios comerciais; serviços no domínio da análise dos dados registados por computador» (classe 35) e «programação de computadores destinados a serviços hoteleiros, restaurantes (alimentação), cafés-restaurantes» (classe 42), na aceção do Acordo de Nice.

⁷⁴ Nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento 40/94;

⁷⁵ Decisão nº 2221/2000, de 28 de setembro de 2000.

⁷⁶ Decisão de 1 de abril de 2003 (a seguir «decisão recorrida»), notificada à recorrente em 3 de abril seguinte.

quais a marca pedida retiraria indevidamente proveito do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe causaria prejuízo.

Chamado a conhecer de um recurso interposto pela Sigla SA, o Tribunal de Primeira Instância anula a decisão da Câmara de Recurso.

A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância indica, antes de mais, que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma proteção da marca registada anteriormente que goza de prestígio, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, deve ser interpretado no sentido de que pode ser invocado em apoio de uma oposição deduzida quer contra um pedido de marca comunitária que vise produtos e serviços não idênticos e não semelhantes aos designados pela marca anterior quer contra um pedido de marca comunitária que vise produtos idênticos ou semelhantes aos da marca anterior. Com efeito, não pode ser dada a esta disposição uma interpretação que tenha por consequência uma proteção inferior das marcas de prestígio em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes à que é dada em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços não semelhantes. O Tribunal de Primeira Instância precisa que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma proteção da marca registada anteriormente que goza de prestígio alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, permite, designadamente, ao titular da marca anterior de prestígio opor-se ao registo de marcas que possam prejudicar o caráter distintivo da marca anterior. Este prejuízo pode verificar-se quando a marca anterior já não conseguir suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais está registada e é utilizada. Este risco visa assim a «diluição» ou a «diminuição gradual» da marca anterior através da dispersão da sua identidade e do seu impacto no espírito do público. No entanto, o risco de diluição parece, em princípio, menos elevado se a marca anterior consistir num termo que, atendendo a um significado que lhe é próprio, está bastante difundido e é frequentemente utilizado, independentemente da marca anterior composta pelo termo em questão. Nesse caso, a inclusão desse termo na marca pedida tem menos probabilidade de conduzir a uma diluição da marca anterior. O prejuízo referido no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 também se verifica quando os produtos ou serviços designados pela marca pedida possam produzir no público uma impressão tal que a força de atração da marca anterior sofre uma diminuição. O risco deste prejuízo pode, designadamente, produzir-se quando os referidos produtos ou serviços possuem uma característica ou uma qualidade suscetível de exercer uma influência negativa na imagem de uma marca anterior de prestígio, devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca pedida.

Em seguida, o Tribunal de Primeira Instância sublinha que o conceito de proveito que o uso injustificado da marca pedida retiraria indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior engloba os casos em que existe exploração e parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputação. Por

outras palavras, trata-se do risco de que a imagem da marca de prestígio ou as características por ela projetadas sejam transferidas para os produtos designados pela marca pedida, de modo a que a comercialização desta última seja facilitada por esta associação com a marca anterior de prestígio. Importa distinguir este último tipo de risco do risco de confusão previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Nos casos previstos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o público em causa estabelece uma ligação entre as marcas em conflito, mesmo não as confundindo. Por conseguinte, a existência de um risco de confusão não é uma condição para a aplicação desta disposição.

Segundo o Tribunal de Primeira Instância, o objetivo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não é impedir o registo de qualquer marca idêntica ou semelhante a uma marca de prestígio. Assim, o titular da marca anterior não é obrigado a demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de proveito indevido ou de prejuízo. Neste contexto, é possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excecionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro não hipotético de prejuízo causado ou de proveito indevidamente retirado pela marca pedida da marca invocada em oposição seja tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse fim. Todavia, não se pode presumir que seja sempre esse o caso.

Por último, o Tribunal de Primeira Instância precisa que a existência de uma ligação entre a marca pedida e a marca anterior é uma condição essencial para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. No presente caso, a existência de um nexo entre os serviços designados pelo sinal nominativo *VIPS*, cujo registo como marca comunitária é pedido para software e serviços pertencentes às classes 9, 35 e 42 na aceção do Acordo de Nice, e os serviços designados pela marca nominativa *VIPS*, registada anteriormente em Espanha, para serviços abrangidos pela classe 42 do referido Acordo não basta, na falta de outros elementos pertinentes, para concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de o uso do referido sinal prejudicar o caráter distintivo ou o prestígio da marca anterior ou dele retirar indevidamente proveito na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, primeiro, o termo «*VIPS*», uma vez que é a forma que reveste no plural, em inglês, a sigla *VIP*, que é de ampla e frequente utilização quer no plano internacional quer no plano nacional para designar pessoas célebres, o risco de se causar prejuízo ao caráter distintivo da marca anterior através do uso da marca pedida afigura-se limitado. Este mesmo risco afigura-se tanto menos provável quanto a marca pedida visa serviços destinados a um público especial e, necessariamente, mais restrito. Segundo, os serviços visados pela marca pedida não apresentam nenhuma característica ou qualidade suscetível de demonstrar a probabilidade de que seja causado um prejuízo ao renome da marca anterior pelo uso da marca pedida. A este respeito, a mera existência de um nexo entre os serviços designados pelas marcas controvertidas não é nem

suficiente nem determinante. É certo que a existência desse nexo reforça a probabilidade de que o público, confrontado com a marca pedida, pense também na marca anterior. Contudo, tal circunstância não é, só por si, suficiente para diminuir a força de atração da marca anterior. Tal resultado só pode ocorrer quando se demonstre que os serviços visados pela marca pedida apresentam características ou qualidades potencialmente prejudiciais ao prestígio da marca anterior. Terceiro, o risco de se retirar proveito indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior apenas ocorrerá se o público relevante, sem confundir a origem dos serviços visados pelas marcas em conflito, se sentir especialmente atraído pelo programa informático da requerente, pelo simples facto de ser designado por uma marca idêntica à marca anterior de renome. Na falta de uma exposição, por parte da recorrente, das características particulares reivindicadas pela sua marca anterior e o modo como seriam suscetíveis de facilitar a comercialização dos serviços visados pela marca pedida, as características habitualmente associadas a uma marca de prestígio de uma cadeia de restauração rápida não podem ser consideradas, por si só, aptas a conferir um proveito aos serviços de programação de computadores, mesmo destinados a hotéis ou a restaurantes.

Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

«Marcas — Publicidade na Internet a partir de palavras-chave ("keyword advertising") — Seleção pelo anunciante de uma palavra-chave correspondente à marca que goza de prestígio de um concorrente — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 5.º, n.ºs 1, alínea a), e 2 — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e c) — Requisito de violação de uma das funções da marca — Prejuízo causado ao caráter distintivo de uma marca que goza de prestígio ("diluição") — Partido indevido tirado do caráter distintivo ou do prestígio dessa marca ("parasitismo")»

A sociedade Interflora British Unit é titular de uma licença conferida pela Interflora Inc., sociedade norte-americana que explora uma rede mundial de entrega de flores. A rede da Interflora é constituída por floristas aos quais os clientes podem fazer encomendas, pessoalmente, pelo telefone ou pela Internet, que são executadas pelo membro da rede mais próximo do local de entrega das flores.

INTERFLORA é uma marca nacional no Reino Unido bem como uma marca comunitária. Estas marcas gozam de prestígio considerável no Reino Unido e noutros Estados-Membros da União Europeia.

A Marks & Spencer plc («M & S»), uma sociedade de direito inglês, é uma das maiores retalhistas do Reino Unido. Um dos seus serviços consiste na venda e entrega de flores, estando assim esta atividade comercial em concorrência com a da Interflora.

A M & S, no âmbito do serviço de referenciamento «AdWords» da Google, reservou o termo «Interflora» e as suas variantes (a saber, «Interflora Flowers», «Interflora

Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk», etc.) como palavras-chave.

Consequentemente, quando um internauta introduzia a palavra «Interflora» ou uma das suas variantes como termo de pesquisa no motor de busca da Google, era exibido um anúncio da M & S.

Chamado a conhecer de um recurso interposto pela Interflora, com base numa alegada violação dos seus direitos de marca, contra a M & S, o High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção da Chancelaria, Reino Unido], interrogou o Tribunal de Justiça sobre diversos aspetos relativos ao uso não consentido por um concorrente de palavras-chave idênticas a uma marca, no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet ⁷⁷.

O Tribunal de Justiça recorda, antes de mais, que, em caso de uso por um terceiro de um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada, o titular da marca está habilitado a proibir esse uso, apenas se este for suscetível de prejudicar uma das «funções» da marca. A sua função essencial é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço abrangido pela marca (função de indicação de origem), sendo as restantes funções, nomeadamente, as funções de publicidade e de investimento. O Tribunal de Justiça sublinha, a este respeito, que a função de indicação de origem da marca não é a única função digna de proteção contra prejuízos causados por terceiros. Com efeito, uma marca constitui frequentemente, para além de uma indicação de proveniência dos produtos ou dos serviços, um instrumento de estratégia comercial empregue, em particular, para fins publicitários ou para adquirir uma reputação a fim de fidelizar o consumidor.

Fazendo referência à sua jurisprudência Google ⁷⁸, o Tribunal de Justiça recorda que a função de indicação de origem da marca é prejudicada quando o anúncio exibido a partir da palavra-chave correspondente à marca não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços identificados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro. Em contrapartida, o uso de um sinal idêntico a uma marca de outrem, no âmbito de um serviço de referenciamento como o «AdWords», não é suscetível de prejudicar a função de publicidade da marca.

Por outro lado, o Tribunal de Justiça analisa, pela primeira vez, a proteção da função de investimento da marca. Assim, esta função é prejudicada pelo uso por um concorrente de um sinal idêntico à marca, para produtos ou serviços idênticos, quando esse uso perturbe de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação suscetível de atrair e de fidelizar consumidores. Numa situação em que a marca já beneficia de prestígio, a função de investimento é

⁷⁷ Diretiva 89/104 e Regulamento n.º 40/94.

⁷⁸ Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (processos apensos C-236/08 a C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

prejudicada quando esse uso afeta esse prestígio e põe assim em risco a sua manutenção.

Em contrapartida, não se pode admitir que o titular de uma marca se possa opor a tal uso por um concorrente, se esse uso tiver como única consequência obrigar o titular dessa marca a adaptar os seus esforços para adquirir ou conservar um prestígio suscetível de atrair e de fidelizar os consumidores. Da mesma forma, a circunstância desse uso conduzir certos consumidores a afastarem-se dos produtos ou serviços abrangidos pela referida marca não pode ser utilmente invocada pelo titular desta.

No caso vertente, incumbe ao órgão jurisdicional nacional verificar se o uso, pela M & S, do sinal idêntico à marca *INTERFLORA* põe em risco a manutenção, pela Interflora, de um prestígio suscetível de atrair e de fidelizar consumidores.

Interrogado também sobre a proteção reforçada das marcas que gozam de prestígio, em particular sobre o alcance dos conceitos de «diluição» (prejuízo causado ao caráter distintivo da marca que goza de prestígio) e de «parasitismo» (partido indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca), o Tribunal de Justiça declara, designadamente, que a seleção sem «justo motivo», no âmbito de um serviço de referenciamento, de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca que goza de prestígio de outrem pode ser considerada um ato de parasitismo. Tal conclusão pode impor-se, nomeadamente, nos casos em que anunciantes na Internet oferecem para venda, através da seleção de palavras-chave correspondentes a marcas de prestígio, produtos que são imitações dos produtos do titular das referidas marcas.

Em contrapartida, quando a publicidade exibida na Internet a partir de uma palavra-chave correspondente a uma marca de prestígio propõe uma alternativa relativamente aos produtos ou aos serviços do titular da marca de prestígio — sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem causar a diluição desta ou sem causar prejuízo ao seu prestígio (degradação) e sem, de resto, prejudicar as funções da referida marca — tal uso respeita, em princípio, os limites de uma concorrência sã e leal no setor dos produtos ou dos serviços em causa.

III. Outras questões de direito material

1. Efeitos da marca

Acórdão de 12 de julho de 2011 (Grande Secção), L'Oréal e o. (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

«Marcas — Internet — Proposta de venda num sítio de comércio eletrónico destinado a consumidores na União de produtos de marca que o titular pretende vender em Estados terceiros — Remoção da embalagem dos referidos produtos — Diretiva 89/104/CEE — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Responsabilidade do operador do sítio de comércio eletrónico — Diretiva 2000/31/CE ('Diretiva sobre o comércio eletrónico') — Medidas inibitórias proferidas contra o referido operador — Diretiva 2004/48/CE ('Diretiva relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual')»

A sociedade eBay gere um sítio de comércio eletrónico global na Internet através do qual pessoas singulares e empresas podem comprar e vender uma grande variedade de produtos e serviços.

A L'Oréal é titular de uma vasta gama de marcas de prestígio. A distribuição dos seus produtos (sobretudo cosméticos e perfumes) é efetuada por intermédio de uma rede fechada de distribuição, que proíbe aos distribuidores autorizados o fornecimento de produtos a outros distribuidores.

A L'Oréal acusa a eBay de estar envolvida em infrações ao direito das marcas, cometidas por utilizadores do seu sítio Internet. Por outro lado, alega que ao comprar palavras-chave que correspondem a marcas da L'Oréal a serviços remunerados de referenciamento na Internet (como o sistema «AdWords» da Google), a eBay direciona os seus utilizadores para produtos que violam o direito das marcas, à venda no seu sítio Internet. Além disso, a L'Oréal considera que os esforços efetuados pela eBay para impedir a venda de produtos contrafeitos no seu sítio de comércio eletrónico são inadequados. A L'Oréal identificou diferentes tipos de infrações, entre as quais constava a venda e a proposta de venda a consumidores na União de produtos de marcas da L'Oréal destinados a ser vendidos em Estados terceiros (importação paralela).

Chamado a conhecer do processo, o High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção da Chancelaria, Reino Unido], submeteu ao Tribunal de Justiça uma série de questões relativas às obrigações que podem incumbir a uma sociedade que gere um sítio de comércio eletrónico na Internet para impedir que os seus utilizadores cometam infrações ao direito das marcas.

A título preliminar, o Tribunal de Justiça salienta que o titular da marca só pode invocar o seu direito exclusivo em relação a uma pessoa singular que vende num sítio de comércio eletrónico produtos de marca quando estas vendas se enquadram no

contexto de uma atividade comercial. Tal acontece, nomeadamente, se as vendas ultrapassarem em volume e em frequência a esfera de uma atividade privada.

O Tribunal de Justiça começa por pronunciar-se sobre os atos comerciais destinados ao mercado da União através de sítios de comércio eletrónico como a eBay. Declara que as regras da União em matéria de marcas são aplicáveis às propostas de venda e à publicidade de produtos de marca que se encontram em Estados terceiros, se se provar que estas propostas e a publicidade se destinam aos consumidores da União.

Compete aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar de forma casuística se existem indícios relevantes para concluir que a proposta de venda ou a publicidade exibida num sítio de comércio eletrónico se destina a consumidores da União. Assim, os órgãos jurisdicionais nacionais podem tomar em consideração as zonas geográficas para as quais o vendedor se dispõe a enviar o produto.

Em seguida, o Tribunal de Justiça declara que o operador de um sítio de comércio eletrónico na Internet não faz, ele próprio, uma utilização das marcas na aceção da legislação da União caso preste um serviço que consiste simplesmente em permitir que os seus clientes façam aparecer no seu sítio, no âmbito das suas atividades comerciais, sinais que correspondem a marcas.

Por outro lado, o Tribunal de Justiça precisa certos elementos relativos à responsabilidade do operador de um sítio de comércio eletrónico. Embora destaque que esta apreciação é da competência dos órgãos jurisdicionais nacionais, o Tribunal de Justiça considera que o operador desempenha um papel ativo suscetível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados relativos às propostas que se realizam no seu sítio de comércio eletrónico, quando presta uma assistência que consista, nomeadamente, em otimizar a apresentação das propostas de venda em linha ou em promover essas propostas.

Quando o operador tiver desempenhado um tal papel ativo, não pode invocar a isenção de responsabilidade facultada pelo direito da União, em certas condições, aos prestadores de serviços em linha como os operadores de um sítio de comércio eletrónico na Internet.

Aliás, mesmo nos casos em que o referido operador não tenha desempenhado um tal papel ativo, não pode invocar a referida isenção de responsabilidade se tiver tido conhecimento de factos ou de circunstâncias com base nos quais um operador económico diligente devesse conhecer a ilicitude das propostas de venda em linha e, caso delas tenha tido conhecimento, não tiver atuado com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso aos dados em causa no seu sítio.

Por fim, o Tribunal de Justiça pronuncia-se sobre a questão das medidas inibitórias de natureza judicial que podem ser aplicadas ao operador de um sítio de comércio eletrónico quando este não tome a iniciativa de pôr termo às violações dos direitos de propriedade intelectual e de evitar que estas violações se repitam.

Assim, este operador pode ser obrigado a tomar medidas para facilitar a identificação dos seus clientes vendedores. A este respeito, embora seja verdade que é necessário respeitar a proteção dos dados de caráter pessoal, não é menos certo que, quando o autor da violação opera ao nível da vida comercial e não no domínio da vida privada, deve ser claramente identificável.

Consequentemente, o Tribunal de Justiça considera que o direito da União exige que os Estados-Membros assegurem que os órgãos jurisdicionais nacionais competentes em matéria de proteção dos direitos de propriedade intelectual possam proferir medidas inibitórias que imponham que o operador tome medidas que contribuam não apenas para pôr termo às violações destes direitos cometidas pelos utilizadores, mas também para prevenir novas violações dessa natureza. Estas medidas inibitórias devem ser efetivas, proporcionadas, dissuasivas e não devem criar obstáculos ao comércio legítimo.

Acórdão de 23 de março de 2010 (Grande Secção), Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

«Marcas — Internet — Motor de busca — Publicidade a partir de palavras-chave ('keyword advertising') — Exibição, a partir de palavras-chave que correspondem a marcas, de links para sítios de concorrentes dos titulares das referidas marcas ou para sítios nos quais são propostos produtos de imitação — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 5.º — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 9.º — Responsabilidade do operador do motor de busca — Diretiva 2000/31/CE ('Diretiva sobre o comércio eletrónico')»

O direito comunitário das marcas⁷⁹ habilita os titulares de marcas, sob certas condições, a proibir terceiros de usarem sinais idênticos ou semelhantes às suas marcas para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais essas marcas estão registadas.

A Google explora um motor de busca na Internet. Quando um internauta faz uma busca a partir de uma ou de várias palavras, o motor de busca apresenta os sítios que melhor parecem corresponder a essas palavras, por ordem decrescente de pertinência. São os chamados resultados «naturais» da pesquisa.

Por outro lado, a Google propõe um serviço remunerado de referenciamento, denominado «AdWords». Este serviço permite aos operadores económicos, mediante a seleção de uma ou várias palavras-chave, fazer aparecer, em caso de concordância entre essa ou essas palavras e a palavra ou as palavras constantes da pesquisa lançada por um internauta no motor de busca, um link publicitário para o seu sítio, acompanhado de uma mensagem publicitária. Este anúncio aparece na rubrica «links

⁷⁹ Diretiva 89/104.

patrocinados», no lado direito do ecrã, à direita dos resultados naturais, ou na parte superior do ecrã, por baixo dos referidos resultados.

La sociedade Louis Vuitton Malletier SA (a seguir «Vuitton»), titular da marca comunitária «Vuitton» e das marcas nacionais francesas *Louis Vuitton* e *LV*, a Viaticum, titular das marcas francesas *Bourse des Vols*, *Bourse des Voyages* e *BDV*, e P.-A. Thonet, titular da marca francesa *Eurochallenges*, verificaram que a introdução no motor de busca da Google dos termos constitutivos destas marcas fazia aparecer, na rubrica «links patrocinados», links para sítios que propõem imitações de produtos da Vuitton e para sítios concorrentes da Viaticum e do Centre national de recherche en relations humaines. Assim, intentaram ações contra a Google a fim de obter a declaração de que esta tinha violado as suas marcas.

A Cour de cassation, decidindo em última instância sobre os processos instaurados contra a Google pelos titulares das marcas, interrogou o Tribunal de Justiça sobre a legalidade do uso, como palavras-chave no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, de sinais que correspondem a marcas, sem que os titulares destas tenham dado o seu consentimento.

A este respeito, o Tribunal de Justiça observa que, ao comprar o serviço de referenciamento e ao escolher como palavra-chave um sinal que corresponde a uma marca de outrem, com o fim de propor aos internautas uma alternativa em relação aos produtos ou aos serviços do referido titular, o anunciante faz um uso desse sinal para os seus produtos ou os seus serviços. Não é, todavia, o que se verifica no caso do prestador do serviço de referenciamento, quando permite aos anunciantes selecionarem sinais idênticos a marcas como palavras-chave, armazena estes sinais e exhibe os anúncios dos seus clientes a partir dos mesmos.

O Tribunal de Justiça precisa que o uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca do titular por um terceiro implica, no mínimo, que este faça uma utilização do sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial. O prestador de um serviço de referenciamento, por seu turno, permite que os seus clientes façam uso de sinais idênticos ou semelhantes a marcas, sem que ele próprio faça uso desses sinais.

Se uma marca foi usada como palavra-chave, o respetivo titular não pode opor à Google o direito exclusivo que lhe advém da respetiva marca. Em contrapartida, pode opor esse direito aos anunciantes que, através da palavra-chave correspondente à sua marca, fazem exhibir pela Google anúncios que não permitem ou permitem dificilmente ao internauta médio saber de que empresa provêm os produtos ou serviços visados pelo anúncio.

Com efeito, em tal situação — que se caracteriza pela circunstância de o anúncio em questão surgir imediatamente após a introdução, pelo internauta, da marca como termo de pesquisa e de o mesmo ser exibido no ecrã num momento em que a marca, como termo de pesquisa, é igualmente mostrada no ecrã — o internauta pode equivocar-se sobre a origem dos produtos ou dos serviços em causa. É, nesse caso,

prejudicada a função da marca que consiste em garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço («função de indicação de origem» da marca).

Incumbe ao órgão jurisdicional nacional apreciar, caso a caso, se os factos do litígio cuja apreciação lhe foi submetida se caracterizam por tal violação, ou por um risco de tal violação, da função de indicação de origem.

Quanto ao uso, por anunciantes na Internet, do sinal correspondente à marca de outrem como palavra-chave a fim de desencadear a exibição de mensagens publicitárias, o Tribunal de Justiça considera que esse uso é suscetível de ter certas repercussões na utilização publicitária da marca pelo seu titular, bem como na sua estratégia comercial. Todavia, essas repercussões do uso do sinal idêntico à marca por terceiros não constituem, em si mesmas, uma violação da «função de publicidade» da marca.

Quanto à responsabilidade de um operador como a Google pelos dados dos seus clientes que armazena no seu servidor, o Tribunal de Justiça começa por recordar que as questões de responsabilidade são reguladas pelo direito nacional. No entanto, o direito da União prevê limitações de responsabilidade a favor de prestadores intermediários de serviços da sociedade da informação ⁸⁰.

Quanto à questão de saber se um serviço de referenciamento na Internet, como o «AdWords», constitui um serviço da sociedade da informação que consiste no armazenamento de informações fornecidas pelo anunciante e se, portanto, o prestador do serviço de referenciamento beneficia de uma limitação de responsabilidade, o Tribunal de Justiça salienta que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se o papel desempenhado pelo referido prestador é neutro, ou seja, se o seu comportamento é puramente técnico, automático e passivo, implicando o desconhecimento ou a falta de controlo dos dados que armazena.

Acórdão de 22 de dezembro de 2022 (Grande Secção), Louboutin (Utilização de um sinal contrafeito num sítio de comércio eletrónico) (C-148/21 e C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Regulamento (UE) n.º 2017/1001 — Artigo 9.º, n.º 2, alínea a) — Direitos conferidos pela marca da União Europeia — Conceito de “utilização” — Operador de um sítio Internet de vendas em linha que integra um sítio de comércio eletrónico — Anúncios publicados nesse sítio de comércio eletrónico por vendedores terceiros que utilizam, nesses anúncios, um sinal idêntico a uma marca de outrem para produtos idênticos àqueles para os quais esta está registada — Sinal que é percecionado no sentido de que faz parte integrante da comunicação comercial deste operador — Modo de apresentação dos anúncios que não permite distinguir claramente as ofertas do referido operador das ofertas de vendedores terceiros»

⁸⁰ Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio eletrónico») (JO L 178, p. 1).

A Amazon é simultaneamente um distribuidor de renome e o operador de um sítio de comércio eletrónico. A Amazon publica nos seus sítios Internet de vendas em linha tanto anúncios relativos aos seus próprios produtos, que vende e envia em seu nome e por sua própria conta, como anúncios provenientes de vendedores terceiros. A Amazon também oferece aos vendedores terceiros serviços complementares de armazenamento e de expedição dos produtos colocados em linha no seu sítio de comércio eletrónico, informando os potenciais compradores quando é responsável por essas atividades.

Nos sítios Internet Amazon surgem regularmente anúncios de vendedores terceiros relativos a sapatos com solas vermelhas. Christian Louboutin, um criador francês de sapatos de salto alto para senhora, cuja sola exterior de cor vermelha o tornou célebre, afirma que não deu o seu consentimento à comercialização desses produtos. Intentou duas ações contra a Amazon no Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira Instância do Luxemburgo, Luxemburgo), o órgão jurisdicional de reenvio no processo C-148/21, e no Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de Língua Francesa de Bruxelas, Bélgica), o órgão jurisdicional de reenvio no processo C-184/21. Sustenta que a Amazon utilizou ilegalmente um sinal idêntico à marca de que é titular para produtos idênticos àqueles para os quais a marca em questão está registada. Insiste, nomeadamente, no facto de os anúncios controvertidos fazerem parte integrante da comunicação comercial da Amazon.

Os dois órgãos jurisdicionais nacionais interrogam-se, nomeadamente, sobre a questão de saber se o operador de um sítio de comércio eletrónico, como a Amazon, pode ser diretamente responsabilizado pela violação dos direitos do titular de uma marca, resultante de um anúncio de um vendedor terceiro. Esta questão, contrariamente à que se refere à responsabilidade indireta, é objeto de um regime harmonizado no direito da União ⁸¹.

No seu acórdão, o Tribunal de Justiça, reunido em Grande Secção, responde aos dois órgãos jurisdicionais nacionais que se pode efetivamente considerar que esse operador utiliza ele próprio o sinal idêntico a uma marca da União Europeia, que figura no anúncio de um vendedor terceiro no seu sítio de comércio eletrónico, quando o utilizador do seu sítio Internet, normalmente informado e razoavelmente atento, tem a impressão de que é esse operador que comercializa, em seu nome e por sua própria conta, os produtos contrafeitos em causa.

O Tribunal de Justiça recorda, a título preliminar, que a utilização de um sinal idêntico a uma marca por um terceiro implica, pelo menos, que este utilize o sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial e que o simples facto de criar as condições técnicas necessárias para a utilização de um sinal e de ser remunerado por esse serviço não significa que o prestador desse serviço utilize, ele próprio, o referido sinal, mesmo que

⁸¹ Regulamento 2017/1001.

atue no seu próprio interesse económico. Foi assim que o Tribunal de Justiça considerou, no que se refere a um operador de um sítio de comércio eletrónico como o eBay, que a utilização de sinais idênticos ou semelhantes a marcas, nas ofertas de venda exibidas nesse sítio, é feita unicamente pelos clientes vendedores desse operador e não por este, uma vez que este último não utiliza esse sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial.

No entanto, o Tribunal de Justiça observa que, no âmbito dessa jurisprudência anterior, não lhe foi submetida nenhuma questão sobre a circunstância de o sítio Internet de vendas em linha em causa integrar, além do sítio de comércio eletrónico, ofertas de venda do próprio operador desse sítio, ao passo que os presentes processos têm por objeto, precisamente, essa circunstância.

Ora, o Tribunal de Justiça constata que a referida circunstância pode, sendo caso disso, ter como consequência que os utilizadores do sítio de comércio eletrónico tenham a impressão de que os anúncios dos produtos em causa não provêm de vendedores terceiros, mas do operador desse sítio de comércio eletrónico e que é, portanto, este que utiliza o sinal em questão no âmbito da sua própria comunicação comercial.

Compete, em última análise, aos órgãos jurisdicionais de reenvio aferir se é esse o caso. No entanto, o Tribunal de Justiça precisa que são relevantes para esta apreciação os factos de a sociedade Amazon recorrer a um modo de apresentação uniforme das propostas de venda publicadas no seu sítio Internet, exibindo simultaneamente os seus próprios anúncios e os de vendedores terceiros e ostentando o seu próprio logótipo de distribuidor de prestígio em todos esses anúncios, e oferecer serviços suplementares a esses vendedores terceiros no âmbito da comercialização dos seus produtos, que consistem, nomeadamente, no armazenamento e na expedição dos seus produtos.

Com efeito, estas circunstâncias podem dificultar uma distinção clara e dar ao utilizador normalmente informado e razoavelmente atento a impressão de que é a Amazon que comercializa, em seu nome e por sua própria conta, os produtos Louboutin colocados à venda por vendedores terceiros.

Acórdão de 25 de janeiro de 2024, Audi (Suporte do emblema numa grelha de radiador) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Regulamento (UE) 2017/1001 — Artigo 9.º, n.º 2, e n.º 3, alíneas a) a c) — Direito conferido por uma marca da União Europeia — Conceito de “uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal” — Artigo 14.º, n.º 1, alínea c) — Limitação dos efeitos da marca da União Europeia — Direito de o titular de uma marca da União Europeia se opor ao uso, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante à marca para peças sobresselentes para automóveis — Elemento de uma grelha de radiador concebida para a fixação de um emblema que representa a marca de um construtor de automóveis»

Chamado a pronunciar-se a título prejudicial, o Tribunal de Justiça fornece precisões sobre o conceito de uso de um sinal no decurso de operações comerciais, quando um terceiro importa e comercializa peças sobresselentes para veículos automóveis sem o consentimento do construtor de veículos automóveis titular de uma marca da União Europeia. Por outro lado, o Tribunal de Justiça precisa o alcance do direito exclusivo desse construtor de proibir o referido terceiro de fazer uso de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca para tais peças sobresselentes.

GQ é uma pessoa singular que exerce a atividade de venda, através de um sítio Internet, de peças sobresselentes para veículos automóveis. No âmbito desta atividade, GQ publicitou grelhas de radiador, personalizadas e concebidas para antigos modelos de veículos automóveis Audi e colocou-as à venda. Estas incluíam um elemento concebido para a fixação de um emblema da marca do construtor de veículos automóveis Audi.

A Audi, titular da marca figurativa da União Europeia que representa quatro círculos que se sobrepõem (a seguir «marca AUDI»), intentou uma ação no Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsóvia, Polónia), o órgão jurisdicional de reenvio, pedindo que GQ fosse proibido de publicitar, importar, comercializar ou colocar no mercado grelhas de radiador não originais que ostentassem um sinal idêntico ou semelhante à marca AUDI.

O órgão jurisdicional de reenvio decidiu questionar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do Regulamento 2017/1001, convidando-o a precisar o conceito de uso de um sinal no decurso de operações comerciais, bem como o alcance do direito de um construtor de veículos automóveis titular de uma marca da União Europeia de proibir a um terceiro fazer uso de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca para peças sobresselentes.

Primeiro, o Tribunal de Justiça salienta que uma denominada cláusula «de reparação», como a que existe em direito dos desenhos ou modelos ⁸², não foi prevista pelo legislador da União no Regulamento 2017/1001 e recorda que esta cláusula se aplica sem prejuízo das disposições do direito da União relativas às marcas.

Por conseguinte, a denominada cláusula «de reparação» não pode ser aplicada por analogia para prosseguir o objetivo de preservação de uma concorrência leal entre construtores de veículos automóveis e vendedores de peças sobresselentes não originais, tendo este objetivo sido tido em conta pelo legislador da União no âmbito do Regulamento 2017/1001 ⁸³, e o direito conferido ao titular de uma marca da União Europeia não pode ser limitado com base nesta cláusula ⁸⁴.

⁸² Artigo 110.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos da União Europeia (JO 2002, L 3, p. 1), na sua versão anterior à entrada em vigor do Regulamento (UE) 2024/2822 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2024 (JO L, 2024/2822). Nos termos deste artigo, «não existe proteção a título de desenho ou modelo comunitário para os desenhos ou modelos que constituam componentes de produtos complexos e que sejam utilizados, na aceção do n.º 1 do artigo 19.º, para possibilitar a reparação desses produtos complexos no sentido de lhes restituir a sua aparência original».

⁸³ Artigo 14.º do Regulamento 2017/1001.

⁸⁴ Artigo 9.º do referido regulamento.

Segundo, o Tribunal de Justiça observa que o órgão jurisdicional de reenvio considerou que a forma do elemento das grelhas de radiador concebido para a fixação do emblema que representa a marca Audi era idêntica ou semelhante a essa marca. Esta forma constituía, assim, um sinal na aceção do Regulamento 2017/1001 ⁸⁵. Além disso, a aposição ou integração deste sinal nessas grelhas de radiador, para efeitos da sua comercialização, representava um uso abrangido por este regulamento ⁸⁶ e, na medida em que GQ importava e comercializava grelhas de radiador que continham o referido sinal, pode considerar-se que cumpria os tipos de uso abrangidos pelo mesmo regulamento. O facto de este elemento ser colocado na peça sobresselente, a saber, a grelha de radiador, de maneira a que o sinal idêntico ou semelhante à marca do construtor dos veículos fosse visível para o público-alvo quando este visse essa peça era suscetível de concretizar a existência de uma relação material entre essa mesma peça, que um terceiro importava, publicitava e comercializava, e o titular da marca AUDI.

Por conseguinte, o Tribunal de Justiça considera que o terceiro que, sem o consentimento do construtor de veículos automóveis titular de uma marca da União Europeia, importa e comercializa peças sobresselentes, a saber, grelhas de radiador para esses veículos automóveis, que contêm um elemento que é concebido para a fixação do emblema que representa essa marca e cuja forma é idêntica ou semelhante à referida marca, faz uso de um sinal no decurso de operações comerciais de uma forma que é suscetível de prejudicar uma ou várias funções da mesma marca, o que compete ao juiz nacional verificar.

Terceiro, o Tribunal de Justiça sublinha que a impossibilidade de o titular de uma marca proibir um terceiro de utilizar essa marca, quando essa utilização seja necessária para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobresselente, e seja feita em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, constitui uma das hipóteses em que o direito exclusivo conferido pela marca não pode ser oposto a terceiros.

Com efeito, o objetivo da limitação, visada nesta hipótese, é permitir aos fornecedores de produtos ou de serviços complementares aos produtos ou serviços oferecidos pelo titular de uma marca utilizar essa marca para informar o público, de forma compreensível e completa, sobre o destino do produto que comercializam ou do serviço que oferecem ou, por outras palavras, sobre a relação utilitária existente entre os seus produtos ou serviços e os do titular da marca.

Contudo, quando um sinal, idêntico ou semelhante a uma marca da União Europeia, constitui um elemento de uma peça sobresselente para veículos automóveis, concebido para a fixação do emblema do construtor desses veículos nessa peça e não é utilizado para efeitos de identificação ou de referência a produtos ou serviços como os do titular

⁸⁵ Artigo 9.º, n.º 2, deste regulamento.

⁸⁶ Artigo 9.º, n.º 3, alíneas a) a c), do Regulamento 2017/1001.

dessa marca, mas para reproduzir, de forma tão fiel quanto possível, um produto desse titular, tal uso da referida marca não está abrangido pela hipótese mencionada.

Por conseguinte, o Tribunal de Justiça considera que o construtor de veículos automóveis titular de uma marca da União Europeia tem o direito de proibir um terceiro ⁸⁷ de fazer uso de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca para peças sobresselentes para tais veículos automóveis, a saber, grelhas de radiador, quando esse sinal consista na forma de um elemento da grelha de radiador, concebido para a fixação nesta do emblema que representa a referida marca, sem que seja relevante, a este respeito, que exista ou não uma possibilidade técnica de fixar esse emblema na referida grelha de radiador sem nela apor o referido sinal.

2. Utilização séria

Acórdão de 8 de julho de 2004, *Sunrider/IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT)* (T-203/02, [EU:T:2004:225](#)) ⁸⁸

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marca anterior nominativa VITAFRUIT — Pedido de marca comunitária nominativa VITAFRUIT — Utilização séria da marca anterior — Semelhança dos produtos — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), artigo 15.º e artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Em 1 de Abril de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária no IHMI. A marca cujo registo foi pedido, para diversos produtos, é o sinal nominativo *VITAFRUIT* ⁸⁹.

A outra parte no processo na Câmara de Recurso deduziu oposição ⁹⁰ contra o registo da marca solicitada para todos os produtos compreendidos no pedido de marca. A oposição era fundada na existência de uma marca registada em Espanha, com data de prioridade de 19 de outubro de 1960, que consistia no sinal nominativo *VITAFRUIT* ⁹¹.

A recorrente pediu que a outra parte no processo na Câmara de Recurso apresentasse a prova ⁹² de que a marca anterior fora objeto, nos cinco anos anteriores à publicação do

⁸⁷ Com fundamento no artigo 14.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 2017/1001.

⁸⁸ O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto deste acórdão no Acórdão de 11 de maio de 2006, *Sunrider/IHMI* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 5, 29 e 32 do Acordo de Nice e correspondem, nomeadamente, a «concentrados alimentares e suplementos alimentares à base de ervas, chás de ervas, todos para cuidados de saúde» (classe 5), «concentrados alimentares ou suplementos alimentares não medicinais à base de ervas, alimentos à base de ervas, também sob a forma de barras» (classe 29) e «bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta» (classe 32).

⁹⁰ Nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

⁹¹ A referida marca foi registada para produtos das classes 30 e 32 na aceção do Acordo de Nice e corresponde à seguinte descrição: «bebidas gasosas não alcoólicas e não terapêuticas, bebidas frias não terapêuticas de todos os tipos, preparações gasosas, granulados efervescentes, sumos de fruta e de legumes sem fermentação (com exceção do mosto), limonadas, laranjadas, bebidas frias (com exceção da orchata), águas gasosas, água de Seidlitz e gelo artificial».

⁹² Em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

pedido de marca comunitária, de uma utilização séria no Estado-Membro em que essa marca era protegida.

Por decisão, a Divisão de Oposição do IHMI indeferiu o pedido de marca ⁹³ para os produtos denominados «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas» ⁹⁴.

Por decisão, a Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Em substância, confirmou as apreciações constantes da decisão da Divisão de Oposição, sublinhando, todavia, que a utilização da marca comunitária só tinha sido provada para os produtos denominados «concentrados de sumos» («juice concentrate»).

O Tribunal de Primeira Instância nega provimento ao recurso interposto dessa decisão pela recorrente, considerando, em primeiro lugar, que, no âmbito de recursos interpostos numa Câmara de Recurso do IHMI, o alcance do exame que a Câmara de Recurso está obrigada a fazer sobre a decisão que é objeto do recurso não depende do facto de a parte que interpôs recurso ter suscitado um fundamento específico em relação a essa decisão, criticando a interpretação ou a aplicação de uma regra de direito pela unidade do IHMI que decidiu em primeira instância, ou ainda a apreciação, por essa unidade, de um elemento de prova. Assim, mesmo que a parte que interpôs o recurso na Câmara de Recurso não tenha suscitado um fundamento específico, a Câmara de Recurso é, apesar disso, obrigada a examinar, à luz de todos os elementos de direito e de facto pertinentes disponíveis, se uma nova decisão com o mesmo dispositivo que a decisão objeto de recurso pode ou não legalmente ser adotada no momento em que é proferida decisão sobre o recurso.

Relativamente a um processo de oposição intentado pelo titular de uma marca anterior, faz igualmente parte desse exame a questão de saber se, à luz dos factos e provas apresentados pela outra parte no processo na Câmara de Recurso, esta fez a prova de uma utilização séria, quer pelo titular da marca anterior quer por um terceiro autorizado ⁹⁵. Em contrapartida, faz parte do exame de mérito a pertinência da alegação do IHMI segundo a qual o requerente de marca não contestou, na Divisão de Oposição nem na Câmara de Recurso, a existência do consentimento do titular da marca anterior.

Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância observa que, na interpretação do conceito de utilização séria da marca comunitária, na aceção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, há que tomar em consideração o facto de que a *ratio legis* da exigência segundo a qual a marca anterior deve ter sido objeto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar os conflitos entre duas marcas, desde que não exista um motivo económico justo decorrente de uma função efetiva da marca no mercado. Em contrapartida, a referida disposição não

⁹³ Na aceção do artigo 43.º, n.º 5, primeiro período, do Regulamento 40/94.

⁹⁴ Na aceção do artigo 43.º, n.º 5, primeiro período, do Regulamento 40/94.

⁹⁵ Na aceção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

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.

Em terceiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância indica que uma marca comunitária é objeto de utilização séria ⁹⁶, quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial, que consiste em garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou de conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de utilizações de carácter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. A este respeito, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e para o exterior.

A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial as utilizações consideradas justificadas no setor económico em causa para manter ou criar partes do mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca.

Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial do conjunto dos atos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual esses atos foram efetuados, bem como a frequência dos mesmos, por outro.

Em quarto lugar, o Tribunal de Primeira Instância considera que, para examinar, num caso concreto, o carácter sério da utilização de uma marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreço. Essa apreciação implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em consideração. Assim, um volume reduzido de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado por uma forte intensidade ou uma grande constância no tempo da utilização dessa marca e vice-versa. Além disso, o volume de negócios realizado bem como a quantidade de vendas de produtos sob a marca anterior não podem ser apreciados de modo absoluto, mas sim em relação a outros fatores pertinentes, tais como o volume da atividade comercial, as capacidades 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. Por esse facto, não é necessário que a utilização da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificada de séria.

Em quinto e último lugar, segundo o Tribunal de Primeira Instância, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa ⁹⁷, há que ter em conta todos os

⁹⁶ Na aceção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 40/94.

⁹⁷ Na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 40/94.

fatores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos ou serviços e, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu caráter concorrente ou complementar.

São semelhantes, neste sentido, os sumos de fruta concentrados para os quais uma marca anterior está protegida, por um lado, e as bebidas à base de ervas e de vitaminas visadas por um pedido de marca, por outro. Com efeito, estes produtos têm o mesmo destino, isto é, matar a sede, e têm, em grande medida, um caráter concorrente. Quanto à natureza e à utilização dos produtos em causa, trata-se, em ambos os casos, de bebidas não alcoólicas consumidas, normalmente, frescas, cuja composição é, na verdade, diferente na maior parte dos casos. Todavia, a composição diferente destes produtos não é suscetível de alterar a constatação de que os referidos produtos continuam a ser intercambiáveis, na medida em que se destinam a satisfazer uma necessidade idêntica.

Acórdão de 8 de junho de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Marca da União Europeia, — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigos 9.º e 15.º — Depósito do sinal flor de algodão por uma associação — Registo como marca individual — Concessão de licenças de utilização desta marca aos fabricantes de têxteis em algodão membros dessa associação — Pedido de declaração de nulidade ou de extinção — Conceito de “utilização séria” — Função essencial de indicação de origem»

A Verein Bremer Baumwollbörse (a seguir «VBB») é uma associação que desenvolve diversas atividades ligadas ao algodão. É titular da marca figurativa da União Europeia que representa uma flor de algodão, registada em 22 de maio de 2008 para produtos, designadamente têxteis (a seguir «marca flor de algodão»).

Durante várias décadas anteriores a este registo, o mesmo sinal figurativo (a seguir «sinal flor de algodão») foi usado por fabricantes de têxteis a partir de fibras de algodão para certificar a composição e a qualidade dos seus produtos. Desde o referido registo, a VBB celebrou contratos de licença relativos à sua marca flor de algodão com empresas nela filiadas. Essas empresas comprometiam-se a só utilizar esta marca para produtos fabricados a partir de fibras de algodão de boa qualidade. O respeito deste compromisso podia ser controlado pela VBB.

A Gözze, cujo gerente era W. Gözze e que não estava filiada na VBB nem tinha celebrado com ela nenhum contrato de licença, fabricava têxteis a partir de fibras de algodão e nos quais apunha, há várias décadas, o sinal flor de algodão.

A VBB intentou uma ação de contrafação contra a Gözze e W. Gözze no tribunal de marcas da União Europeia competente, o Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha), com fundamento na venda pela Gözze de toalhas de casa de banho nas quais eram apostas etiquetas soltas. No âmbito desse processo, a Gözze

apresentou, um pedido reconvençional que visava a declaração de nulidade da marca flor de algodão, com efeitos a partir de 22 de maio de 2008, ou, a título subsidiário, a extinção dessa marca, com efeitos a partir de 23 de maio de 2013.

Por decisão de 19 de novembro de 2014, o Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) julgou procedente a ação da VBB e improcedente o pedido reconvençional da Gözze.

A Gözze interpôs recurso dessa decisão para o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha), que decidiu suspender a instância e interrogar o Tribunal de Justiça a título prejudicial.

No seu acórdão, o Tribunal de Justiça esclarece, em primeiro lugar, que o artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que a aposição, em produtos, de uma marca individual da União Europeia como selo de qualidade, pelo titular ou com o seu consentimento, não corresponde a uma «utilização séria» da marca, na aceção desta disposição. A aposição da referida marca constitui, no entanto, tal «utilização séria» se garantir, também e simultaneamente, aos consumidores que esses produtos são provenientes de uma única empresa, sob o controlo da qual são fabricados e à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade. Neste último caso, o titular da marca está habilitado a proibir, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, a aposição por um terceiro de um sinal semelhante em produtos idênticos, se esta aposição criar um risco de confusão no espírito do público.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça observa que o artigo 52.º, n.º 1, alínea a), e o artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca da UE devem ser interpretados no sentido de que uma marca individual não pode ser declarada nula, com base na aplicação conjunta destas disposições, pelo facto de o titular da marca não garantir, através de controlos de qualidade regulares junto dos titulares das suas licenças, a satisfação das expectativas de qualidade que o público associa a essa marca.

Em terceiro e último lugar, o Tribunal de Justiça sublinha que o âmbito de aplicação dos artigos 66.º a 74.º do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca da UE, relativos às marcas coletivas da União Europeia, é expressamente limitado, nos termos do artigo 66.º, n.º 1, deste regulamento, às marcas assim designadas aquando do seu depósito. Esta delimitação da aplicabilidade dos referidos artigos deve ser rigorosamente respeitada, especialmente porque as regras por eles estabelecidas, como as previstas no artigo 67.º do referido regulamento a respeito do regulamento de utilização da marca, são indissociáveis com a referida designação expressa, desde o pedido de registo, da marca requerida como marca coletiva. Não é, portanto, possível aplicar por analogia essas regras às marcas individuais da União Europeia.

Por conseguinte, o Tribunal de Justiça conclui que o Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que as suas disposições relativas às marcas coletivas da

União Europeia não podem ser aplicadas, *mutatis mutandis*, às marcas individuais da União Europeia.

Acórdão de 7 de maio de 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO — Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

«*Marca da União Europeia — Processo de extinção — Marca figurativa da União Europeia RTL — Não utilização séria da marca — Artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001 — Apresentação de factos e de provas pela primeira vez na Câmara de Recurso — Artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 — Artigo 27.º, n.º 4, do Regulamento Delegado (UE) 2018/625 — Abuso do direito*»

No seu acórdão, o Tribunal Geral altera a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO. Esclarece as questões relativas ao carácter abusivo de um pedido de extinção, ao exercício pela Câmara de Recurso do EUIPO do seu poder de apreciação no que respeita à recusa de ter em conta elementos de prova que lhe foram apresentados pela primeira vez, não tendo sido apresentados nas alegações previstas pelo Regulamento Delegado 2018/625 ⁹⁸, relativos à utilização séria de uma marca para os serviços de publicidade, de promoção e de marketing por uma empresa que pertence a um grupo que presta, nomeadamente, serviços de divulgação de anúncios e relativos ao impacto do prestígio de uma marca na apreciação da utilização séria desta para outros produtos e serviços.

Desde 2016, a RTL Group Markenverwaltungs GmbH, a recorrente, é titular da marca figurativa da União Europeia *RTL* para vários produtos e serviços ⁹⁹. Em 2021, Marcella Örtl, a interveniente, apresentou um pedido de extinção ¹⁰⁰, com o fundamento de que esta marca não tinha sido objeto de uma utilização séria para todos os produtos e serviços para os quais tinha sido registada durante um período ininterrupto de cinco anos. A Divisão de Anulação do EUIPO deferiu parcialmente o pedido relativamente a determinados produtos e serviços.

Chamada a conhecer de um recurso interposto pela recorrente, a Câmara de Recurso do EUIPO, por um lado, declarou admissível o pedido de extinção e, por outro, anulou parcialmente a decisão da Divisão de Anulação na parte em que esta tinha declarado a extinção da marca controvertida, designadamente para uma subcategoria de serviços «de publicidade, de marketing e de promoção», a saber, os serviços de «divulgação de anúncios através da televisão, da rádio e dos meios de comunicação eletrónicos» ¹⁰¹, e

⁹⁸ Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão, de 5 de março de 2018, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

⁹⁹ Trata-se de produtos e serviços pertencentes às classes 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 e 45 na aceção do Acordo de Nice.

¹⁰⁰ Com fundamento no artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001.

¹⁰¹ Os outros produtos e serviços para os quais a decisão da Divisão de Anulação foi anulada são «discos de memória óticos», pertencentes à classe 9 e «serviços de redes sociais online; serviços de apresentação social em linha», pertencentes à classe 45.

negou provimento ao recurso quanto ao restante. Por meio do seu recurso interposto no Tribunal Geral, a recorrente pediu que fosse anulada ou alterada essa decisão.

Em primeiro lugar, o Tribunal Geral observa que as causas de extinção têm por objetivo a proteção do interesse geral que lhes subjaz, o que explica que não se exija ao requerente que demonstre um interesse em agir. Esta análise é corroborada pelo considerando 24 do Regulamento 2017/1001 e pela finalidade do artigo 63.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento, que consiste em oferecer a possibilidade, ao mais vasto leque de pessoas, de contestar uma marca da União Europeia que não foi objeto de uma utilização séria durante um determinado período, sem exigir que demonstrem um interesse em agir. Uma vez que um pedido de extinção pode ser apresentado por «qualquer pessoa singular ou coletiva» devido à falta de utilização ou de utilização insuficiente de uma marca, a questão da possível existência de um abuso de direito não é pertinente para efeitos da análise da admissibilidade desse pedido. Do mesmo modo, nem a admissibilidade nem o mérito de um pedido de extinção estão sujeitos à boa-fé do requerente, uma vez que a extinção pela não utilização de uma marca durante o período de cinco anos é uma consequência legal imposta pelo Regulamento 2017/1001 ¹⁰².

Embora a recorrente invoque, a este respeito, o processo Sandra Pabst ¹⁰³, o Tribunal Geral observa que esse processo se caracterizava por circunstâncias excecionais, que não se verificam no presente processo. Contrariamente ao processo Sandra Pabst, a interveniente não é uma sociedade artificialmente criada com o único objetivo de apresentar múltiplos pedidos de extinção. Além disso, a recorrente não demonstrou que o pedido de extinção no caso em apreço estava destinado ao fracasso e, por conseguinte, servia apenas para a sobrecarregar ou pressionar. Pelo contrário, a intenção da interveniente de utilizar uma marca suscetível de criar confusão com a marca controvertida demonstra o interesse real desta última em que o registo das marcas esteja atualizado no que respeita ao alcance do monopólio da recorrente sobre a marca controvertida.

Por conseguinte, o Tribunal Geral rejeita a alegação da recorrente relativa à inadmissibilidade do pedido de extinção devido ao alegado caráter abusivo do mesmo.

Em segundo lugar, o Tribunal Geral recorda a jurisprudência relativa ao poder de apreciação do EUIPO para efeitos da tomada em consideração dos factos e dos elementos de prova invocados ou apresentados tardiamente ¹⁰⁴ e sublinha que esta tomada em consideração deve constituir o resultado de um exercício objetivo e fundamentado do poder de apreciação cuja fiscalização compete ao Tribunal Geral.

¹⁰² V. artigo 58.º, n.º 1, alínea a), e artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001.

¹⁰³ Processo que resultou na Decisão da Grande Câmara de Recurso de 1 de fevereiro de 2020 (processo R 2445-2017-G, a seguir «processo Sandra Pabst»).

¹⁰⁴ Previsto no artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 e enquadrado no artigo 27.º, n.º 4, do Regulamento Delegado 2018/625.

Constata que, no caso em apreço, a recorrente apresentou tardiamente observações e elementos de prova, pelo que a Câmara de Recurso devia exercer a sua margem de apreciação para decidir se havia ou não que os tomar em consideração para efeitos da decisão que devia proferir. Ora, esse exercício objetivo e fundamentado do poder de apreciação não existe no caso em apreço, uma vez que a Câmara de Recurso rejeitou esses elementos pelo simples facto de não terem sido apresentados com uma das alegações referidas no Regulamento Delegado 2018/625 ¹⁰⁵, sem ter examinado se estavam preenchidos os requisitos previstos no artigo 27.º, n.º 4, deste regulamento. Com efeito, a apreciação da admissibilidade das observações e dos elementos de prova apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso não pode ser limitado aos factos e provas apresentados com as alegações referidas no Regulamento Delegado 2018/625, uma vez que tal limitação não resulta do artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 nem do artigo 27.º, n.º 4, do Regulamento Delegado 2018/625.

Por conseguinte, a Câmara de Recurso cometeu um erro ao excluir da sua apreciação as observações e os elementos de prova apresentados tardiamente pela recorrente, sem exercer o poder de apreciação que lhe era conferido.

Em terceiro lugar, o Tribunal Geral examina se os elementos de prova apresentados pela recorrente, relativos às atividades das sociedades do grupo a que pertence, permitem demonstrar a utilização da marca controvertida não só para a subcategoria de serviços de divulgação de anúncios, como a Câmara de Recurso salientou, mas também, para além desta única subcategoria, para a categoria de serviços «de publicidade, de marketing e de promoção» no seu conjunto.

Antes de mais, salienta que a recorrente demonstrou que as sociedades do grupo a que pertencia tinham fornecido aos anunciantes serviços relativos à criação e à realização de anúncios, nomeadamente televisivos. Assim, apresentou elementos de prova relativos a serviços que implicam um contributo criativo por parte dessas sociedades na conceção da publicidade que não se limitavam à simples divulgação de um conteúdo publicitário criado por um terceiro.

Em seguida, considera que resulta dos elementos de prova apresentados pela recorrente que esta propôs aos anunciantes os seus serviços no desenvolvimento de estratégias publicitárias nos meios de comunicação social que lhe pertencem, dando-lhes a possibilidade de participarem em operações promocionais criadas pelo grupo a que pertence.

Por último, considera que, tendo em conta as provas apresentadas, as sociedades do grupo a que a recorrente pertence prestaram serviços de consultoria relativos à comercialização da publicidade televisiva, que fazem parte dos serviços de aconselhamento e de apoio especializado a empresas que procuram promover os seus produtos e serviços e desenvolver as suas estratégias publicitárias.

¹⁰⁵ Artigos 22.º, 24.º e 26.º do Regulamento Delegado 2018/625.

Nestas condições, o Tribunal Geral considera que os elementos de prova apresentados pela recorrente demonstram que o grupo a que pertence forneceu a terceiros, ao abrigo da marca controvertida e durante o período pertinente, serviços de publicidade, de promoção e de marketing que não se limitavam a uma divulgação de anúncios, mas visavam contribuir ativamente para o desenvolvimento de uma estratégia publicitária dos referidos terceiros. Por conseguinte, altera a decisão impugnada, indeferindo o pedido de extinção da marca controvertida para os serviços de publicidade, de promoção e de marketing pertencentes à classe 35.

Em último lugar, o Tribunal Geral esclarece que a redação e a finalidade do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001 sujeitam a manutenção dos direitos relativos à marca da União Europeia à condição de a mesma ser efetivamente utilizada. Com efeito, não se justifica que uma marca não utilizada constitua um obstáculo à concorrência e restrinja a livre circulação de mercadorias e a livre prestação de serviços. Além disso, as jurisdições da União já declararam que as disposições relativas à proteção alargada conferida a uma marca da União Europeia que goza de prestígio na União prosseguem um objetivo diferente das que exigem a prova da utilização séria, pelo que estes dois tipos de disposições devem ser interpretados autonomamente. Por conseguinte, admitindo que a marca controvertida no caso em apreço goza de prestígio no setor dos meios de comunicação social, esta circunstância não permite, por si só, demonstrar a existência de uma utilização séria da mesma para os produtos e serviços em causa. Por outro lado, nem o caráter unitário da marca da União Europeia nem o considerando 7 do Regulamento Delegado 2018/625, que apenas tem por objeto regras processuais, podem ser utilmente invocados pela recorrente para efeitos da interpretação das disposições materiais do Regulamento 2017/1001.

Acórdão de 2 de julho de 2025, Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T-1 103/23, [EU:T:2025:659](#)) ¹⁰⁶

«Marca da União Europeia — Processo de extinção — Registo internacional que designa a União Europeia — Marca nominativa TESTAROSSA — Utilização séria da marca — Artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Utilização por terceiros — Natureza da utilização — Consentimento tácito do titular da marca — Prova da utilização séria — Automóveis usados — Peças sobresselentes e acessórios»

O Tribunal Geral decidiu, em formação alargada, anular a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO ¹⁰⁷ e pronunciar-se sobre o conceito de utilização séria no contexto da revenda por terceiros de produtos usados, que ostentam a marca controvertida, com o

¹⁰⁶ Pendente de recurso (processo C-597/25 P).

¹⁰⁷ Decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO de 29 de agosto de 2023 (processos apensos R 334/2017-5 e R 343/2017-5), conforme retificada em 28 de setembro de 2023 (a seguir «decisão impugnada»).

consentimento tácito do titular da marca. Clarifica, assim, a jurisprudência decorrente do Acórdão Ferrari ¹⁰⁸.

A Ferrari SpA, a recorrente, é titular do registo internacional que designa a União Europeia da marca nominativa *TESTAROSSA*, nomeadamente para veículos ¹⁰⁹. Em 7 de setembro de 2015, Kurt Hesse, o interveniente, apresentou um pedido de declaração de invalidade dos efeitos do registo internacional ¹¹⁰. A Divisão de Anulação deferiu parcialmente o pedido de extinção e indeferiu-o na parte em que dizia respeito às «viaturas [carros]».

Tanto o interveniente como a recorrente interpuseram recurso de anulação parcial desta decisão. A Câmara de Recurso do EUIPO deu provimento ao recurso do interveniente e negou provimento ao recurso da recorrente, que perdeu assim os seus direitos sobre a marca controvertida relativamente a todos os produtos. A recorrente interpôs um recurso de anulação desta decisão no Tribunal Geral.

Em primeiro lugar, o Tribunal Geral pronuncia-se sobre a utilização séria da marca controvertida para as viaturas (carros). Antes de mais, constata que não foi produzido ou colocado no mercado nenhum automóvel novo sob a marca controvertida durante o período relevante e que os automóveis usados que ostentavam a marca controvertida foram comercializados por concessionários ou distribuidores autorizados. A este respeito, recorda que, embora a revenda, enquanto tal, de um produto usado que ostenta uma marca não constitua necessariamente uma utilização séria ¹¹¹, não é menos verdade que, se o titular da marca controvertida a utilizar na revenda em conformidade com a sua função essencial, essa utilização pode ser considerada uma «utilização séria» dessa marca. Esta interpretação é confirmada pelo artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, do qual decorre que uma marca é suscetível de ser objeto de utilização para produtos já comercializados sob essa marca, pelo que o seu titular não pode proibir essa utilização a terceiros. Em contrapartida, isso não significa que o próprio titular não possa utilizar a sua marca para tais produtos. Isto aplica-se também à utilização da marca por terceiros com o consentimento do titular, pelo que continua a ser possível ao titular da marca demonstrar que esta foi objeto de uma utilização séria para produtos usados vendidos sob essa marca por terceiros com o seu consentimento.

Em seguida, o Tribunal Geral, embora salientando que a recorrente não apresentou elementos de prova que manifestem o seu consentimento explícito para a utilização da marca controvertida por terceiros durante o período relevante, indica que esse consentimento pode também resultar implicitamente de circunstâncias e de elementos anteriores, concomitantes ou posteriores à utilização da marca por um terceiro. Assim sendo, no âmbito específico da utilização de uma marca para produtos usados, um consentimento tácito não se pode deduzir do simples facto de o titular ter

¹⁰⁸ Acórdão de 22 de outubro de 2020, Ferrari (C-720/18 e C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Produtos pertencentes à classe 12 na aceção do Acordo de Nice.

¹¹⁰ Com base no artigo 158.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento.

¹¹¹ Na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 207/2009.

conhecimento da utilização da marca por um terceiro, mas necessita que o titular esteja envolvido na utilização dessa marca. Por outro lado, as circunstâncias e os elementos pertinentes, suscetíveis de traduzir a existência de um consentimento tácito, devem ser examinados à luz das utilizações consideradas justificadas no setor económico em causa e das características do mercado.

Assim, por um lado, o Tribunal Geral considera que a venda de um automóvel usado da marca controvertida por um concessionário ou distribuidor autorizado pelo titular dessa marca, e não por qualquer terceiro que não tenha nenhuma relação com esse titular, constitui um indício de que a venda é efetuada com o consentimento tácito deste último. A este respeito, recorda que a utilização da marca de uma sociedade de produção por uma sociedade de distribuição autorizada pelo titular dessa marca pode ser reconhecida como sendo feita com o consentimento deste, na medida em que essa autorização estabelece uma ligação entre estas duas sociedades que pressupõe que o titular da marca autorizou o concessionário ou distribuidor autorizado a utilizar a sua marca. Esta apreciação é corroborada pelas utilizações consideradas justificadas no mercado automóvel, no qual se considera que um distribuidor ou concessionário autorizado pelo construtor está autorizado a comercializar todos os modelos desse construtor. O mesmo acontece no mercado dos automóveis usados, no qual se distinguem, em regra, as vendas de automóveis usados efetuadas por um terceiro independente das efetuadas por um concessionário ou distribuidor autorizado.

Por outro lado, no que respeita ao serviço de certificação prestado pela recorrente e que tem por objeto atestar, mediante remuneração, a autenticidade dos automóveis usados que ostentam a marca controvertida, o Tribunal Geral recorda que a utilização efetiva, pelo seu titular, de uma marca registada para determinados produtos, para serviços diretamente relacionados com os produtos já comercializados e que visam satisfazer as necessidades da clientela desses produtos é suscetível de constituir uma «utilização séria» dessa marca. No caso em apreço, o serviço de certificação está diretamente relacionado com as vendas de automóveis usados da marca controvertida por concessionários autorizados e visa satisfazer as necessidades da clientela desses automóveis, pelo que essa utilização é suscetível de constituir uma «utilização séria» dessa marca. A utilização concomitante da marca Ferrari e da marca controvertida nas faturas desse serviço está em conformidade com as práticas habituais do mercado, dado que os automóveis são correntemente comercializados tanto sob uma marca que designa o construtor como sob uma segunda marca que designa o modelo.

Por último, o Tribunal Geral conclui que a recorrente demonstrou que tinha consentido, tacitamente na utilização da marca controvertida por terceiros para «viaturas [carros]».

Em segundo lugar, o Tribunal Geral examina a utilização séria da marca controvertida para as peças sobresselentes e acessórios, que são principalmente peças usadas. Observa, por um lado, que esta utilização foi feita durante o período relevante por concessionários e distribuidores autorizados e, por outro, que a recorrente propõe um serviço de certificação que inclui uma verificação da origem comercial das peças que

compõem os automóveis usados da marca controvertida. Por conseguinte, a recorrente demonstrou ter consentido tacitamente na utilização, por terceiros, da marca controvertida para peças sobresselentes e acessórios. Além disso, o Tribunal Geral constata que a Câmara de Recurso não tomou suficientemente em consideração o facto de as vendas de peças sobresselentes e acessórios efetuadas por concessionários autorizados também incidirem sobre peças de origem especificamente designadas pela marca controvertida. Por estes motivos, o Tribunal Geral considera que as apreciações da Câmara de Recurso padecem de erros.

Em último lugar, o Tribunal Geral salienta que a utilização da marca controvertida para as peças sobresselentes e os acessórios pode também constituir uma utilização desta para as «viaturas [carros]». Com efeito, considera-se que uma marca registada para uma categoria de produtos e de peças sobresselentes que os compõem foi objeto de utilização séria para todos os produtos pertencentes a esta categoria e para todas as peças sobresselentes que os compõem, se só tiver sido objeto de tal utilização para alguns desses produtos ou unicamente para as peças sobresselentes ou para os acessórios de alguns desses produtos, a não ser que se verifique que o consumidor considera que estes constituem uma subcategoria autónoma da categoria de produtos para a qual a marca em causa foi registada. Todavia, no caso em apreço, a Câmara de Recurso não examinou estes elementos e não declarou que essas peças sobresselentes e esses acessórios constituíam uma subcategoria autónoma em relação às viaturas (carros), pelo que a prova da utilização dos primeiros era irrelevante para as segundas. Por um lado, a Câmara de Recurso limitou-se a salientar a existência de uma desproporção de valor económico entre as peças sobresselentes e acessórios e as viaturas (carros), sem ter em conta a jurisprudência segundo a qual o critério da finalidade ou de destino é primordial para efeitos da definição de uma subcategoria de produtos ou serviços. Por outro lado, entendeu que o público relevante não considerava que os fabricantes de peças sobresselentes e acessórios tivessem capacidade técnica para construir automóveis. Ora, o Tribunal Geral salienta que tal regra geral, segundo a qual o público considera necessariamente que as viaturas (carros), por um lado, e as peças sobresselentes e os acessórios, por outro, provêm de dois construtores diferentes, não está demonstrada, precisando-se que um certo número de peças sobresselentes e acessórios são produzidos pelos próprios construtores automóveis. Por conseguinte, a decisão impugnada padece também de erros a este respeito.

Acórdão de 2 de julho de 2025, Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T-1 104/23, [EU:T:2025:660](#))

«Marca da União Europeia — Processo de extinção — Registo internacional que designa a União Europeia — Marca nominativa TESTAROSSA — Utilização séria da marca — Artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 58.º, n.º 1, alínea a)], do Regulamento (UE) 2017/1001] — Utilização por terceiros — Natureza da utilização — Consentimento tácito do

titular da marca — Prova de utilização séria — Modelos de veículos motorizados terrestres à escala (brinquedos)»

O Tribunal Geral decidiu, em formação alargada, anular parcialmente a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO ¹¹² e pronunciar-se sobre o conceito de utilização séria no contexto da utilização de uma marca por terceiros com o consentimento tácito do titular dessa marca. O Tribunal Geral esclarece, nomeadamente, a jurisprudência resultante do Acórdão Opel ¹¹³ e precisa as condições em que a utilização séria da marca pode ser demonstrada quando os hábitos do setor e do mercado em causa permitem, em determinadas condições, a utilização da marca registada por certos operadores para descrever os produtos em causa.

A Ferrari SpA, a recorrente, é titular do registo internacional que designa a União Europeia da marca nominativa *TESTAROSSA* para, nomeadamente, miniaturas de veículos e brinquedos ¹¹⁴. Em 14 de novembro de 2014, Kurt Hesse, o interveniente, apresentou um pedido de declaração de invalidade dos efeitos desse registo internacional ¹¹⁵. A Divisão de Anulação deferiu parcialmente o pedido de declaração de extinção e indeferiu-o na parte relativa aos «modelos de veículos motorizados terrestres à escala (brinquedos)».

Tanto o interveniente como a recorrente interpuseram recurso de anulação parcial desta decisão. A Câmara de Recurso do EUIPO deu provimento ao recurso do interveniente e negou provimento ao recurso da recorrente, que perdeu assim os direitos sobre a marca controvertida para todos os produtos. A recorrente interpôs um recurso de anulação desta decisão no Tribunal Geral.

A título preliminar, o Tribunal Geral salienta que a aposição, por um terceiro, de um sinal idêntico a uma marca registada para brinquedos em miniaturas de veículos só pode ser proibida se prejudicar ou for suscetível de prejudicar as funções dessa marca, o que deve ser apreciado segundo as características do mercado das miniaturas de veículos. Este mercado caracteriza-se pela coexistência, por um lado, de fabricantes de brinquedos independentes, que utilizam marcas registadas para viaturas (carros) como simples indicações de que uma miniatura é uma reprodução fiel de um modelo de automóvel real e, por outro, de miniaturas de veículos produzidos e comercializados pelos titulares das marcas registadas para viaturas (carros) ou por empresas que lhes estão economicamente associadas, através de uma licença. O público pertinente está, portanto, habituado a estar exposto a miniaturas de veículos, com ou sem licença do construtor automóvel, e a distingui-las em função das informações constantes das suas embalagens. Deste modo, o Tribunal Geral indica que um terceiro pode utilizar essa marca sem o consentimento do seu titular, desde que a utilização que dela faz em

¹¹² Decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO de 29 de agosto de 2023 (processo R 887/2016-5)

¹¹³ Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Produtos pertencentes à classe 28 na aceção do Acordo de Nice.

¹¹⁵ Ao abrigo do artigo 158.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento.

miniaturas de veículos se limite a indicar ao público pertinente que a referida miniatura é uma reprodução fiel de um verdadeiro modelo de automóvel. Em contrapartida, quando a utilização da marca por um terceiro faz referência, por exemplo, a um acordo de licença celebrado com o titular dessa marca, será entendida como uma indicação de que esses produtos provêm do construtor automóvel ou de uma empresa economicamente associada a este último. Nessa hipótese, o titular da marca tem legitimidade para se opor a essa utilização se esta tiver sido feita sem o seu consentimento.

No caso em apreço, em primeiro lugar, o Tribunal Geral examina se a utilização da marca por terceiros é conforme com a função essencial desta. Salienta que os elementos de prova apresentados pela recorrente consistem, nomeadamente, em vários catálogos e fotografias de miniaturas de veículos, nos quais figura a marca controvertida, marcas de terceiros, mas também a menção «produto oficial com licença Ferrari». A este respeito, o Tribunal Geral constata que estas indicações permitem ao público pertinente compreender que essas miniaturas são fabricadas por um terceiro sob licença da recorrente, embora a marca controvertida seja aposta ao lado de marcas de terceiros. Por conseguinte, essa utilização da marca controvertida está em conformidade com a função essencial desta, que é garantir aos consumidores a origem comercial dos produtos. O facto de as miniaturas de veículos que ostentam a marca controvertida serem comercializadas por empresas diferentes e de a sua qualidade e o seu preço serem diferentes não permite pôr em causa esta conclusão. Do mesmo modo, pouco importa que as menções «produto oficial com licença Ferrari» não façam referência à marca controvertida, uma vez que a ligação entre a utilização da marca Ferrari e a marca controvertida nas embalagens e nos catálogos é conforme aos hábitos do mercado em causa. Com efeito, o Tribunal Geral observa que, no mercado de viaturas (carros), os automóveis são comercializados simultaneamente sob uma primeira marca, que designa o construtor desse automóvel, e sob uma segunda marca, que designa o modelo o respetivo modelo e que essas considerações são também pertinentes para o mercado das miniaturas de veículos. Além disso, a não utilização dos símbolos «®» ou «TM» ao lado da marca controvertida não altera a capacidade desta marca para cumprir a sua função essencial. À luz das considerações precedentes, o Tribunal Geral considera que a marca controvertida foi utilizada, durante o período pertinente, para miniaturas de veículos, em conformidade com a sua função essencial.

Em segundo lugar, o Tribunal Geral examina se utilização da marca controvertida foi feita com o consentimento do titular. Observa que os excertos de acordos de licença apresentados pela recorrente não contêm a lista das marcas objeto dos referidos contratos, pelo que não permitem demonstrar que a recorrente tenha expressamente consentido na utilização da sua marca por esses terceiros. No entanto, sublinha que o consentimento do titular na utilização da marca por terceiros pode também resultar implicitamente de circunstâncias e de elementos anteriores, concomitantes ou posteriores a essa utilização, que devem ser examinados à luz das utilizações consideradas justificadas no setor económico em causa.

Deste modo, primeiro, o Tribunal Geral indica que, no âmbito específico do mercado em causa, o consentimento tácito do titular de uma marca controvertida decorre do facto de este último ter conhecimento da utilização da sua marca por terceiros e não se ter oposto a essa utilização, considerando que assim sucede no caso em apreço. Segundo, precisa que a utilização da marca de uma sociedade de produção por outra sociedade que comercializa os produtos em causa como sendo produtos «oficiais» com licença de utilização da primeira sociedade pode ser reconhecida como sendo feita com o consentimento do titular dessa marca, uma vez que tal utilização estabelece uma associação entre estas duas sociedades que pressupõe que o referido titular autorizou a utilização das suas marcas pela sociedade em questão. Terceiro, considera que, ao apresentar faturas e notas de encomenda emitidas por terceiros para a venda de miniaturas de veículos que ostentam a marca controvertida para demonstrar a utilização séria, a recorrente sustenta tacitamente que essa utilização foi feita com o seu consentimento. Por conseguinte, o Tribunal Geral considera que a recorrente consentiu tacitamente na utilização da marca controvertida por terceiros para os produtos em causa.

Portanto, à luz das considerações precedentes, o Tribunal Geral anula a decisão da Câmara de Recurso na parte em que o pedido de declaração de extinção da marca controvertida para as miniaturas de veículos foi deferido.

3. Marca coletiva

Acórdão de 12 de dezembro de 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO* (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigos 15.º e 66.º — Utilização séria de uma marca coletiva da União Europeia — Marca relativa a um sistema de recolha e de valorização de resíduos de embalagens — Aposição no acondicionamento dos produtos para os quais a marca está registada»

Com o presente acórdão, o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral ¹¹⁶ por este ter cometido um erro de direito na aplicação do conceito de «utilização séria» a uma marca coletiva da União Europeia.

No caso em apreço, a recorrente, a *Der Grüne Punkt*, tinha obtido o registo da marca coletiva figurativa que representava um círculo com duas setas, relativa a um sistema de recolha e de valorização de resíduos de embalagens. Na sequência de um pedido de extinção, o EUIPO tinha acolhido parcialmente este pedido, pelo facto de a referida

¹¹⁶ Acórdão de 12 de dezembro de 2018, *Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties* (Representação de um círculo com duas flechas) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

marca não ter sido objeto de uma utilização séria para todos os produtos para os quais tinha sido registada, com exceção dos produtos que consistiam em embalagens.

O Tribunal Geral negou provimento ao recurso de anulação interposto pela recorrente da decisão da Câmara de Recurso do EUIPO.

Em apoio do seu recurso do acórdão do Tribunal Geral, a recorrente alegou que o Tribunal Geral violou a interpretação do conceito de «utilização séria», na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e que não tomou devidamente em consideração as características das marcas coletivas, enunciadas no artigo 66.º deste regulamento.

Antes de mais, o Tribunal de Justiça recorda que a função essencial de uma marca coletiva consiste em distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas. Assim, ao contrário de uma marca individual, uma marca coletiva não tem por função indicar ao consumidor qual é «a identidade de origem» dos produtos ou dos serviços para os quais está registada. A este respeito, o Tribunal de Justiça salientou que o artigo 66.º do Regulamento n.º 207/2009 não exige de modo nenhum que os fabricantes, produtores, prestadores de serviços ou comerciantes que aderiram à associação titular de uma marca coletiva façam parte de um mesmo grupo de sociedades que fabrica produtos ou que presta serviços sob um controlo único. Por outro lado, o Tribunal de Justiça constatou que as marcas coletivas, à semelhança das marcas individuais, fazem parte da vida comercial. Por conseguinte, para que a sua utilização possa ser qualificada de «séria», na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento 207/2009, deve prosseguir efetivamente o objetivo das empresas em causa de criar ou conservar um mercado para os seus produtos e serviços.

Em seguida, o Tribunal de Justiça conclui que uma marca coletiva é utilizada em conformidade com a sua função essencial a partir do momento em que permite ao consumidor compreender que os produtos ou os serviços visados provêm de empresas que aderiram à associação titular da marca, permitindo-lhe assim distinguir esses produtos ou serviços dos que provêm de empresas que a ela não aderiram. No caso em apreço, o Tribunal de Justiça considerou que decorre das constatações feitas pelo Tribunal Geral que a marca coletiva era utilizada em conformidade com a sua função essencial, atendendo a que o produtor ou o distribuidor dos produtos controvertidos faziam parte do sistema de contrato de licença da recorrente.

Por último, o Tribunal de Justiça sublinha que a apreciação do carácter sério da utilização da marca em causa deve ser realizada através da avaliação, em especial, das utilizações consideradas justificadas no setor económico em causa para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, da natureza desses produtos ou desses serviços, das características do mercado, bem como do alcance e da frequência da utilização da marca. A este respeito, o Tribunal de Justiça constatou que o Tribunal Geral não aplicou os referidos critérios ao caso concreto. O Tribunal de Justiça considerou, nomeadamente, que cabia ao Tribunal Geral examinar

se a utilização devidamente demonstrada no caso concreto, a saber, a aposição da marca em causa no acondicionamento dos produtos das empresas que aderiram ao sistema de recolha de proximidade e de tratamento ecológico dos resíduos de embalagens, era considerada, nos setores económicos em causa, como justificada para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos. Segundo o Tribunal de Justiça, não é de excluir que a indicação aposta pelo fabricante ou pelo distribuidor, na embalagem dos produtos de consumo corrente, da adesão a tal sistema de reciclagem possa influenciar as decisões de compra dos consumidores e, assim, contribuir para a manutenção ou para a criação de quotas de mercado relativas a estes produtos.

Considerando que o Tribunal Geral tinha cometido um erro de direito na aplicação do conceito de «utilização séria», o Tribunal de Justiça anulou o acórdão recorrido e a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO.

4. Marca de certificação

Acórdão de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Marcas — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º, n.º 1 — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.º, n.ºs 1 e 2 — Direitos conferidos pela marca — Marca individual constituída por um selo de teste»

A ÖKO-Test Verlag é uma empresa que avalia produtos, através de testes de desempenho e de conformidade, para depois informar o público dos resultados dessas avaliações. Vende uma revista que é publicada na Alemanha e que contém, para além de informações gerais destinadas aos consumidores, os referidos resultados.

A ÖKO-Test Verlag é titular, desde 2012, de uma marca da União Europeia, constituída por um sinal que representa um selo destinado a apresentar o resultado dos testes a que foram submetidos os produtos (a seguir «selo de teste»). É também titular de uma marca nacional constituída pelo mesmo selo de teste. Estas marcas (a seguir, em conjunto, «marcas ÖKO-TEST») estão registadas, nomeadamente, para produtos de impressão e para serviços que consistem na realização de testes e no fornecimento de informações e aconselhamento aos consumidores.

A ÖKO-Test Verlag seleciona os produtos que pretende testar e avalia-os com base em parâmetros científicos também por ela estabelecidos, sem pedir o consentimento dos fabricantes. Em seguida, publica os resultados desses testes na sua revista.

A Dr. Liebe é uma empresa que produz e comercializa pastas dentífricas, nomeadamente da gama «Aminomed». Entre as pastas dentífricas dessa gama, o produto «Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme» foi, durante o ano de 2005, testado

pela ÖKO-Test Verlag e obteve a classificação de «sehr gut» («muito bom»). A Dr. Liebe celebrou, durante esse mesmo ano, um contrato de licença com a ÖKO-Test Verlag.

Em 2014, a ÖKO-Test Verlag teve conhecimento da comercialização, pela Dr. Liebe, de um dos seus produtos com uma embalagem que reproduzia a marca ÖKO-TEST.

A ÖKO-Test Verlag intentou uma ação de contrafação contra a Dr. Liebe no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha), alegando que a Dr. Liebe não estava autorizada a utilizar, durante o ano de 2014, as marcas ÖKO-TEST com fundamento no contrato de licença celebrado em 2005, dado que, nomeadamente, um novo teste com novos parâmetros de avaliação para pastas dentífricas tinha sido publicado em 2008 e que, por outro lado, o produto da Dr. Liebe já não correspondia ao produto que tinha sido objeto do teste efetuado em 2005, uma vez que a sua denominação, a sua descrição e a sua embalagem tinham sido alteradas.

O referido órgão jurisdicional condenou a Dr. Liebe a cessar a utilização do selo de teste para os produtos da gama «Aminomed», a retirar os produtos em causa do mercado e a destruí-los. Considerou que a Dr. Liebe tinha violado as marcas ÖKO-TEST, ao utilizar o selo de teste para os serviços de «fornecimento de informações a consumidores e aconselhamento dos consumidores», que se inserem no âmbito dos serviços para os quais essas marcas estão registadas.

A Dr. Liebe interpôs recurso dessa decisão no Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha) (a seguir «órgão jurisdicional de reenvio»). A ÖKO-Test Verlag, por seu lado, interpôs um recurso subordinado, pedindo a extensão da decisão do juiz de primeira instância à utilização, pela Dr. Liebe, de certos sinais nominativos e figurativos que não foram registados como marca mas que eram idênticos às marcas ÖKO-TEST.

O órgão jurisdicional de reenvio entendeu que o juiz de primeira instância considerou corretamente que o contrato de licença em causa havia cessado antes de 2014. Este órgão jurisdicional deduziu daí que a Dr. Liebe utilizou, na vida comercial e sem o consentimento da ÖKO-Test Verlag, um sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST. Em contrapartida, considerou que não é certo que a ÖKO-Test Verlag possa invocar o seu direito exclusivo, previsto no artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) ou b), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, contra a Dr. Liebe. Com efeito, o sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST foi apostado pela Dr. Liebe em produtos que não eram idênticos nem semelhantes aos produtos para os quais as marcas ÖKO-TEST estão registadas. Por outro lado, pode considerar-se que esse sinal não foi utilizado «como marca».

O referido órgão jurisdicional tem, portanto, dúvidas quanto à abordagem adotada pelo juiz de primeira instância que equiparou a utilização, pela Dr. Liebe, do sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST a uma utilização para os serviços para os quais essas marcas estão registadas. Por outro lado, questiona-se sobre o alcance do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95.

Nestas condições, o órgão jurisdicional de reenvio decidiu suspender a instância e suscitar várias questões prejudiciais.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça recorda que o artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que não conferem o direito ao titular de uma marca individual constituída por um selo de teste a opor-se à aposição, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca em produtos que não são nem idênticos nem semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a referida marca está registada.

A este respeito, salienta, primeiro, que o artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e ao artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, têm em vista a chamada hipótese da «dupla identidade», em que o uso por um terceiro de um sinal idêntico à marca é feito para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada. Em contrapartida, a expressão «para produtos ou serviços» não abrange, em princípio, os produtos ou os serviços do titular da marca, os quais são abrangidos, no artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, pela expressão «aqueles para os quais esta foi registada». No entanto, é excecionalmente suscetível de estar abrangida pelas referidas disposições a utilização do sinal pelo terceiro para identificar os produtos do titular da marca quando estes produtos constituem o próprio objeto dos serviços prestados por esse terceiro. Com efeito, nesse caso, o sinal é utilizado para identificar a proveniência dos produtos que são objeto desses serviços e existe um vínculo específico e indissociável entre os produtos que ostentam a marca e os referidos serviços.

Segundo, o Tribunal de Justiça sublinha que resulta do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, que concedem ao titular da marca uma proteção específica contra a utilização, por terceiros, de sinais idênticos ou semelhantes à marca que conduza a um risco de confusão no espírito do público, que a referida proteção concedida ao titular da marca está reservada aos casos em que existe uma identidade ou semelhança não apenas entre o sinal utilizado pelo terceiro e a marca, mas também entre os produtos ou serviços abrangidos por esse sinal, por um lado, e os produtos ou serviços abrangidos pela marca, por outro. Assim, à semelhança da expressão «para produtos ou serviços», na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, os termos «produtos ou serviços abrangidos [...] pelo sinal» constantes do referido n.º 1, alínea b), dizem, em princípio, respeito aos produtos comercializados ou aos serviços fornecidos pelo terceiro. Na falta de semelhança entre os produtos ou serviços do terceiro e os produtos ou serviços para os quais a marca está registada, a proteção concedida por essas disposições não é aplicável.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça precisa que o artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que permitem que o titular de uma marca individual de prestígio, constituída por um selo de teste, se oponha à aposição, por um terceiro, de

um sinal idêntico ou semelhante a essa marca em produtos que não são nem idênticos nem semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a referida marca está registada, desde que se prove que, através dessa oposição, esse terceiro tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da mesma marca ou prejudica esse carácter distintivo ou esse prestígio e que o referido terceiro não demonstrou, nesse caso, a existência de um «justo motivo», na aceção destas disposições, em apoio dessa oposição. Com efeito, as referidas disposições determinam o alcance da proteção conferida aos titulares de marcas de prestígio. Elas permitem que estes titulares proíbam qualquer terceiro de utilizar sem justo motivo, na vida comercial e sem o consentimento do referido titular, um sinal idêntico ou semelhante — seja para produtos ou serviços semelhantes ou para produtos ou serviços não semelhantes àqueles para os quais essas marcas estão registadas — que tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das referidas marcas ou que cause prejuízo a este carácter distintivo ou a este prestígio. O exercício deste direito não pressupõe a existência de um risco de confusão no espírito do público em causa. Ora, incumbirá ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se a oposição, pela Dr. Liebe, do sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST nos seus produtos permitiu à Dr. Liebe tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessas marcas ou causou prejuízo a esse carácter distintivo ou a esse prestígio. Caso conclua que assim foi, incumbir-lhe-á, por outro lado, examinar se a Dr. Liebe demonstrou, no caso em apreço, um «justo motivo», na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, para a oposição desse sinal nesses produtos. Com efeito, neste último caso, ter-se-ia de concluir que a ÖKO-TEST Verlag não tem o direito de proibir essa utilização com base nessas disposições.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DA UNIÃO EUROPEIA

Direção da Investigação e Documentação

Janeiro de 2026