

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 370/24.5YHLSB.L1-PICRS

Relator: ARMANDO CORDEIRO

Sessão: 10 Dezembro 2025

Número: RL

Votação: MAIORIA COM * VOT VENC

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: PROCEDENTE

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARCA

CADUCIDADE

PRODUTOS

SERVIÇOS

MATÉRIA DE FACTO

Sumário

Sumário (elaborado pelo Relator):

- I. Para verificar a caducidade de uma marca, por uso não sério por cinco anos consecutivos, tem de se apurar qual o uso dos concretos produtos ou serviços para que está registada.
- ii. Tem de se anular a sentença que na matéria de facto não procede à apreciação do uso da marca para os concretos serviços para que está registada, mas sim uma apreciação global, genérica, sem os descriminar, ainda que por categorias ou subcategorias.

Texto Integral

Acordam na Secção de Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

*

I. RELATÓRIO

1. (...) , interpôs recurso da decisão proferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 24 de Julho de 2024, que indeferiu o pedido de modificação, mantendo o deferimento parcial da declaração de caducidade anteriormente proferido, do registo da marca nacional n.º 501.506.

2. Antecedentes, tal como descritos na sentença em recurso (transcrição parcial):

(...) , com domicílio na Rua (...) Lisboa e número de identificação fiscal (...) (adiante também designada 'recorrente') veio, ao abrigo do disposto no artigo 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial (CPI), interpor recurso da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de 24 de Julho de 2024, publicada no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) 2024.07.30, que indeferiu o pedido de modificação, mantendo o deferimento parcial da declaração de caducidade anteriormente proferido, do registo da marca nacional n.º 501.506 , da titularidade de CREARTOPIA UNIPessoal, LDA., NIPC 509622259, com sede na Rua Brito Capelo, 1338, 2º Esquerdo, 4450-071 Matosinhos e ... - ARQUITETOS, LDA., NIPC ... com sede em Av. ..., Matosinhos (adiante designadas "as Recorridas").

Peticona que o despacho que indeferiu o pedido de modificação da decisão de declaração parcial de caducidade do registo de marca nacional n.º 501.506 seja revogado e substituído por outro que defira o pedido de modificação da decisão na totalidade, assim declarando a caducidade na totalidade para todos os serviços nas classes 37 e 42 da Classificação de Nice.

Alegou, em síntese, que a prova que foi junta pelos ora recorridos não permite concluir, nem isolada, nem conjugadamente, que a marca nacional n.º 501.506 foi usada para os serviços que assinala, de modo comercial e quantitativamente relevante e no período relevante, porquanto não faz prova para os serviços assinalados nas classes 37 e 42; não faz prova de extensão do uso/comercialização; não faz prova de uso no período relevante; não faz prova de uso do sinal como registado e não faz prova de uso de modo público e externo.

Cumprido o artigo 42.º do CPI, o INPI remeteu o processo administrativo (Cfr. *ref.º 126360*).

Citada a parte contrária, nos termos e para os efeitos do artigo 43.º do CPI, responderam os recorridos, invocando a excepção de ilegitimidade substancial da ora recorrente, e impugnando os factos descritos no requerimento inicial, pronunciando-se, a final, pela absolvição do pedido ou a improcedência do recurso, por não provado.

Juntaram documentos e sob o requerimento com a referência 129303, de 03.12.2024 vieram os ora recorridos juntar um outro documento, invocando lapso na sua menção e junção com as suas Alegações, que deram entrada nos autos no dia 02.12.2024.

Por requerimento sob a *ref.º 129585*, de 13.12.2024, veio a ora recorrente exercer o contraditório quanto à invocada excepção de ilegitimidade deduzida pelos ora recorridos, pedindo a sua improcedência e pronunciar-se sobre os documentos juntos pelos recorridos, quer com as Alegações dos recorridos,

quer com o requerimento junto sob a ref.^a 129303, pugnando pela sua inadmissibilidade por ser extemporânea tal apresentação e impugnando o seu teor.

Por requerimento sob a ref.^a 129649 vieram os recorridos alegar a inadmissibilidade legal do requerimento da recorrente, junto sob a ref.^a129585, alegando que o tribunal não a notificou para tanto e que a recorrente aproveita para se pronunciar (*replicar*) sobre a defesa dos recorridos, o que não é admissível, uma vez que não foi deduzida reconvenção.

Mais alegam que não vieram apresentar nenhum requerimento pedindo a junção aos autos de um conjunto de documentos para fazer prova do uso sério como se perante o INPI estivessem, mas vieram responder, ou seja, contestar a petição de recurso interposto pela Recorrente, tendo apresentado a sua defesa seja por exceção, seja por impugnação, sendo os documentos a prova dos factos alegados pelos recorridos que impugnam de forma categórica as alegações feitas pela recorrente na sua petição”.

3. A final, o Tribunal da Propriedade Intelectual, proferiu a seguinte sentença: *Pelo exposto e nos termos das disposições citadas, nega-se provimento ao recurso interposto por (...) e, em consequência, mantém-se a decisão do INPI de 24 de Julho de 2024, publicada no Boletim de Propriedade Industrial n.º 2024.07.30, que indeferiu o pedido de modificação e manteve o deferimento parcial da declaração de caducidade anteriormente proferido, do registo de marca nacional n.º 501506 “ARCHITAILORS”.*

Alegações da recorrente

4. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a recorrente (...) , interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo:

“(…) deve a presente apelação ser julgada procedente, revogando-se em consequência a douda sentença apelada e sendo declarada a caducidade do registo de marca n.º 501.506 ”

5. Apresentou as seguintes conclusões (transcrição):

A) *Vem o presente recurso interposto da sentença do Juiz 1 do Tribunal de Propriedade Intelectual proferida no processo n.º 370/24.5YHLSB, que decidiu, erradamente, manter a decisão de não declaração de caducidade do registo de marca nacional n.º 501.506 .*

B) *O Tribunal a quo não analisou, nem fundamentou, a existência de prova de uso para todos os serviços assinalados, que são distintos entre si e não podem*

ser assimilados genericamente.

C) O ponto 1.15 da matéria de facto é conclusivo e genérico, não se encontrando apoiado por nenhum meio de prova concreto identificado, nem fazendo referência aos serviços concretamente assinalados, devendo ser dado como não provado ou removido da matéria de facto provada.

D) O ponto 1.18 da matéria de facto não deve constar da matéria de facto provada, porquanto a marca nacional n.º 501.506 nem sequer assinala serviços de construção. É igualmente genérico e conclusivo, não podendo ancorar-se em publicações de redes sociais e websites.

E) O ponto 1.19 não pode constar da matéria de facto provada, porquanto é igualmente conclusivo e também não tem apoio nas provas apresentadas, porquanto não pode ser provado o uso para todos os serviços de consultoria listados com apenas três e-mails cujo conteúdo nem corresponde a consultoria sem nenhuma factura ou memória descritiva. Ademais, não resulta dos três e-mails qualquer prova de consultoria em especialidades ou poupança.

F) O ponto 1.22 não pode ser dado como provado porquanto a marca em causa não é nominativa, mas antes mista com uma configuração específica, sendo irrelevante a composição de e-mails ou de nomes de domínio. Ademais, a referência genérica a links, que não servem como meio de prova documental no período pertinente, e a evidências, não fundamenta que este facto seja dado como provado.

G) O Tribunal a quo não aplicou correctamente o direito aos factos provados, nem consta, dos factos provados, matéria que determine ter sido feita prova do uso para todos os serviços assinalados.

H) Não é fundamentada na sentença como é que a mera identificação do nome de uma obra e de fotografias, e as facturas correspondentes com descrições genéricas que não correspondem à listagem de serviços, pode permitir dar como provado o uso para todos os serviços assinalados.

I) Um projecto de arquitectura não inclui todos os serviços assinalados pela marca nacional n.º 501506 nas classes 37 e 42, sendo que estes podem ser prestados por entidades terceiras, como é o caso.

J) Os documentos demonstram que os serviços de especialidades e de engenharia, assim como de fiscalização e design, são prestados por entidades terceiras, sob outras denominações e sinais distintivos sendo do conhecimento do cliente final.

K) O que resulta dos três e-mails juntos é que as Recorridas não prestam aqueles serviços sobre os quais se encontram a opinar, mormente serviços de engenharia ou design gráfico/ desenho de artes gráficas, o que é do conhecimento do consumidor final.

L) As Recorridas excluem alguns dos serviços que a sua marca assinala no

único documento junto como proposta de orçamento que, em todo o caso, dada a ausência de prova de envio a um terceiro, se deve desconsiderar por corresponder a documento interno produzido pela própria parte.

M) O Tribunal a quo não foi rigoroso nos meios de prova que considerou para alcançar a sua decisão, sendo inadmissível a menção a deslocações ao local para prova do uso de um sinal distintivo misto.

N) A prova de uso sério de uma marca faz-se com recurso a documentos, sem suposições, de tal forma que qualquer terceiro prestador possa, perante eles, determinar que cada um dos serviços assinalados foi prestado e sob aquele sinal distintivo.

O) A mera referência a links é insuficiente e não pode valer como prova, na medida em que o conteúdo do website deve ser fixado em suporte e por referência ao período temporal relevante, o que não foi o caso.

P) É igualmente insuficiente a fundamentação do Tribunal a quo na sua sentença ao assimilar genericamente uns serviços aos outros, quando não existe prova, nem justificação, para que serviços distintos e listados sejam incluídos em serviços distintos.

Q) Num processo de declaração de caducidade, não basta provar o uso para alguns serviços para que o uso para os restantes, por afinidade, seja considerado provado, como ocorre, diferentemente, numa oposição. É necessário provar o uso para todos os serviços que sejam distintos entre si.

R) Não é efectuada a prova para todos os serviços de consultoria assinalados, com apenas um email relativo a uma opinião sobre o trabalho de um terceiro e com reclamações relativas ao mesmo.

S) Não é efectuada prova de uso para qualquer prestação de informações, porquanto a correspondência electrónica entre entidades envolvidas num trabalho não corresponde a esse serviço.

T) Não foi provado o uso para qualquer serviço de instalação de mobiliário ou instalação de mobiliário para lojas, facilmente provado com trocas de e-mails com agendamentos entre fornecedores e cliente.

U) Não foi provado o uso da marca para nenhum dos serviços de supervisão, que foram excluídos da única proposta de orçamento junta e que, em todo o caso, se provaria com relatórios de fiscalização em obra.

V) Inexiste prova para o uso de serviços de aconselhamento técnico relativo a medidas de poupança energética, nem de nenhum dos serviços de engenharia mecânica; serviços de engenharia mecânica e eléctrica; serviços de engenharia na área da energia, construção, comunicações e tecnologia ambiental; serviços de engenharia na área da tecnologia da construção; serviços de engenharia na área da tecnologia das comunicações; serviços de engenharia na área da tecnologia energética; serviços de engenharia para o sector do gás;

serviços de engenharia relacionados com os sistemas de fornecimento de energia; serviços de pesquisas, desenvolvimento, análise e consultoria na área da engenharia; realização de testes de controlo de qualidade, não existindo nenhum documento relativo a fornecimento de energia, gás, telecomunicações ou engenharia mecânica.

W) O Tribunal a quo alicerçou-se nos CAES das Recorridas e na mera possibilidade de prestarem determinados serviços para efectuar erradamente o salto lógico de os dar como provados, por presunção.

X) Não se vislumbra um único documento relativo a projecto de canalizações ou de electricidade, as chamadas especialidades, que permita comprovar a efectiva prestação destes serviços sob o sinal.

Y) Inexiste qualquer prova de uso para arquitectura e design de interiores, que não constam de nenhuma das facturas juntas, e que são usualmente demonstrados através da indicação ao cliente da opção de decoração, tecidos, iluminação, cores, móveis distintos, com modelos 3d que demonstrem o aspecto estético final.

Z) O Tribunal a quo não poderia ter considerado que a renovação de um edifício ou projecto de arquitectura tenha inerente a prestação de todos os restantes serviços assinalados pela marca nacional n.º 501.506, nem que, quem presta o serviço de projetos de arquitectura ou de arquitectura os tenha também prestado, exigindo-se efectivas provas como cadernos de encargos, mapas discriminativos e relatórios de obra, por exemplo.

AA) A menção a links ou a prints das redes sociais e dos websites é insuficiente e não permite dar como provado o uso para o período relevante, não só porque a data e conteúdo das publicações pode ser alterado, como também porque existem ferramentas (como a wayback machine) que demonstram o conteúdo do website nesse momento.

BB) As publicações em redes sociais e em websites, desacompanhadas de métricas de consulta ou visualizações, são insuficientes.

CC) O uso sério de uma marca deve ser provado sem suposições, inferências ou pela mera possibilidade de associação de serviços ou prestação dos mesmos.

DD) A marca em causa é uma marca mista, com determinada configuração, sendo que em diversos documentos apresentados figura um sinal distinto deste que não apenas na cor, pelo que não se reporta a esta marca nacional 501506.

EE) O Tribunal a quo não individualizou para que serviços assinalados, concretamente, foi feita prova de uso, antes procedendo a uma indicação genérica sem apoio na lista de serviços.

FF) Se tivesse analisado, um a um, os serviços assinalados- como devia-,

verificaria que não se encontra provado o uso para a maioria dos mesmos (como sejam todos os serviços de engenharia elencados, os serviços de arquitectura e design de interiores, serviços de testes e diagnósticos ou de instalação de mobiliário e mesmo todos os serviços de consultoria especificados na lista).

6. As recorridas não responderam ao recurso.

II. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO:

Como é pacífico, o Tribunal tem de resolver questões e não apreciar argumentos, e as questões são as que resultam das conclusões das alegações da recorrente. Acresce que este Tribunal de recurso, sem prejuízo das matérias de conhecimento oficioso, não conhece questões novas, isto é, questões que não tenham sido apreciadas pelo Tribunal recorrido.

São duas as questões a decidir:

1. saber se o tribunal *a quo* errou na resposta à matéria de facto; e
2. saber se o tribunal *a quo* errou na aplicação do direito aos factos.

III. APRECIACÃO

A. Fundamentação de facto

1. primeira questão

Errou o tribunal *a quo* na resposta à matéria de facto, tal como alegado pela recorrente?

Invoca a recorrente, tal como consta das conclusões C a F, que o tribunal *a quo* errou na fundamentação de facto.

Segundo a recorrente:

O ponto 1.15 da matéria de facto é conclusivo e genérico, não se encontrando apoiado por nenhum meio de prova concreto identificado, nem fazendo referência aos serviços concretamente assinalados, devendo ser dado como não provado ou removido da matéria de facto provada.

O ponto 1.18 da matéria de facto não deve constar da matéria de facto provada, porquanto a marca nacional n.º 501.506 nem sequer assinala serviços de construção. É igualmente genérico e conclusivo, (...).

O ponto 1.19 não pode constar da matéria de facto provada, porquanto é igualmente conclusivo e também não tem apoio nas provas apresentadas, (...).

O ponto 1.22 não pode ser dado como provado porquanto a marca em causa

não é nominativa, mas antes mista com uma configuração específica, sendo irrelevante a composição de e-mails ou de nomes de domínio. (...).
(são nossos os sublinhados)

2. Nas suas alegações, a recorrente faz notar que:

“Como se pode ver, a lista em ambas as classes ainda é extensa, contendo diferentes serviços, específicos, listados.

Cada titular ou requerente de registo de marca apresenta a lista de serviços que melhor entende, dentre uma miríade de serviços identificados, sendo que cada um dos serviços é uma realidade distinta e independente.

É o chamado princípio da especialidade que norteia os sinais distintivos, como bem sabe o Tribunal a quem se apela.”

Refere-se, a recorrente, ao teor do facto provado, e não impugnado, descrito em 1.10 da matéria de facto provada, e com o seguinte teor:

“1.10 Em 19 de Maio de 2023 foi proferida decisão pela Direcção de Extinção de Direitos que, atendendo ao requerido pelos recorridos, deferiu parcialmente o pedido de declaração de caducidade (cfr. processo administrativo), considerando o uso sério da marca dos recorridos para os seguintes serviços:

Classe 37 - consultoria em construção; consultoria, informação e serviços de consultoria relativos à construção de obras públicas; consultoria relacionada com construção residencial e de edifícios; fornecimento de informações online relacionados com a construção de edifícios; fornecimento de informações online relacionados com a construção de edifícios e serviços de reparação e instalação; fornecimento de informações relativas à construção civil; fornecimento de informações relativas à construção, reparação e manutenção de edifícios; fornecimento de informações relativas à reconstrução de edifícios; fornecimento de informações relativas à renovação de edifícios; informações em construção; informações em reparações; instalação de mobiliário; instalação de mobiliário para lojas; prestação de informações de construção por meios eletrónicos; prestação de informações relativas aos serviços de construção, reparação, restauração, manutenção e instalação; prestação de informações de construção por meios eletrónicos; prestação de informações relativas aos serviços de construção, reparação, restauração, manutenção e instalação; serviços de consultoria e informação relacionados com a construção; serviços de consultoria nas áreas de construção, reparação, restauração, manutenção e instalação; serviços de consultoria relacionados com a construção de edifícios e outras estruturas; serviços de consultoria

relativos à construção de obras públicas; serviços de consultoria relativos à manutenção, reparação e renovação de edifícios e outras estruturas; serviços de supervisão de construção de edifícios relacionados com centros comerciais, complexos industriais, edifícios de escritórios, edifícios residenciais e outros empreendimentos imobiliários; serviços de supervisão de construção para projetos de construção; supervisão da reconstrução de edifícios; supervisão de demolição de construções; supervisão de renovação de edifícios; supervisão de trabalhos de construção;

Classe 42 - aconselhamento técnico relativo a medidas de poupança energética; arquitetura; consultadoria em arquitetura; consultoria em arquitetura e elaboração de planos de construção; desenho de artes gráficas; desenho técnico; design de interiores; design de interiores e exteriores; elaboração de planos para construção; engenharia; estudos de projetos técnicos na área da construção; consultoria na área de poupança/economia de energia; consultoria técnica em matéria de poupança e eficiência energética; desenho de artes gráficas; desenho técnico; design de interiores; design de interiores e exteriores; elaboração de planos para construção; engenharia; estudo de projetos técnicos; estudos de projetos técnicos na área da construção; planeamento de projetos técnicos; planeamento de projetos técnicos na área da engenharia; planeamento urbano; preparação de relatórios relacionados com estudos de projetos técnicos para projetos de construção; realização de estudos de projectos técnicos para projetos de construção; realização de testes de controlo de qualidade; serviços de arquitetura de interiores; serviços de arquitetura para a conceção de centros comerciais; serviços de arquitetura para a conceção de edifícios; serviços de arquitectura para a conceção de edifícios de escritório; serviços de arquitetura para a conceção de locais de venda a retalho; serviços de conceção e planeamento de construção e consultoria relacionada com os mesmos; serviços de desenhador na área do desenho técnico; serviços de desenho técnico; serviços de desenvolvimento e ensaio no âmbito da engenharia; serviços de engenharia mecânica; serviços de engenharia mecânica e elétrica; serviços de engenharia na área da energia, construção, comunicações e tecnologia ambiental; serviços de engenharia na área da tecnologia da construção; serviços de engenharia na área da tecnologia das comunicações; serviços de engenharia na área da tecnologia energética; serviços de engenharia para o sector do gás; serviços de engenharia relacionados com os sistemas de fornecimento de energia; serviços de pesquisas, desenvolvimento, análise e consultoria na área da engenharia; serviços de planificação e consultoria de arquitetura; serviços profissionais em matéria de design arquitetónico. (Cfr. processo administrativo)."

3. Como resulta das alegações da recorrente, já referidas, entende que o tribunal *a quo* não empreendeu a análise/apreciação da invocada caducidade da marca para cada um dos serviços constantes do seu registo.

Em concreto imputa tal omissão à matéria de facto apurada por considerar que a constante dos factos 1.15 e 1.18 é, para além de outros apontados vícios, genérica.

4. Os factos 1.15 e 1.18 têm a seguinte redação:

“1.15 A marca ARCHITAILORS diferencia os serviços prestados pelos recorridos desde 2012 de modo efetivo, contínuo e estável, abrangendo um leque muito variado de projetos e de clientes, tendo vindo a ser suficiente para as empresas titulares da marca desenvolverem a sua atividade no mercado há, pelo menos, 12 anos, e aí manterem uma quota de mercado. (Cfr. documentos juntos com as Alegações dos recorridos, onde se inclui o documento junto em 03.12.2024.)

1.18 Os recorridos procedem à construção e a recuperação dos edifícios e espaços a que os projectos de arquitectura dizem respeito (Cfr. fotografias apresentadas pelos recorridos (no seu website e nas redes sociais Instagram e Facebook, junto com as suas Alegações).”

5. É pacífico que vigora no *direito das marcas* o princípio da especialidade: o titular da marca registada só goza do direito ao seu uso exclusivo relativamente aos produtos ou serviços a que esta se destina, ou seja, aos produtos e serviços para que a marca foi registada (cf. art. 210.º, n. 1, do Código da Propriedade Industrial; e, entre muitos, os Acórdãos STJ de 25-11-1993, processo 084204, e de 28.09.2010, processo 235/05.0TYLSB.L1.S1, disponíveis in www.dgsi.pt).

Perante um pedido de caducidade da marca, por falta de uso sério, ao abrigo do disposto no art. 268.º, do Código da Propriedade Industrial, é jurisprudência pacífica que os critérios para apurar desse uso sério da marca variam consoante o tipo de produto ou serviço que esteja em causa. A demonstração do uso sério, que evita a caducidade, em certos produtos ou serviços basta-se com atos pontuais e noutros exigem-se atos intensivos: um pequeno volume de bens ou serviços comercializados sob determinada marca pode ser compensado por uma elevada intensidade ou certa consistência ao longo do tempo no uso dessa marca e vice-versa.

Ou seja, a prova do uso de uma marca deve referir-se ao local, tempo, extensão e natureza do uso que foi feito, tal como resulta, designadamente, do art. 10.º, n. 3, do Regulamento Delegado 2018/625^[1] (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):

“As indicações e os elementos de prova da utilização devem indicar o local, o período, a extensão e a natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição.”

6. No concreto caso, o tribunal *a quo*, para além dos factos descritos, indicou na sua fundamentação que:

“Os factos supra descritos foram dados como provados por resultarem da documentação neles respectivamente referida, junta aos autos, conjugada com todos os documentos juntos ao processo administrativo, autênticos e particulares e bem assim a consulta do site oficial do INPI acessível no seguinte endereço: <https://servicosonline.inpi.justica.gov.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT> , bem como e ainda da consulta do sítio da internet dos recorridos, respectivas páginas de Facebook e Instagram e ainda de toda a documentação junta pelos recorridos que, pese embora tenha sido impugnada pela recorrente, entende o Tribunal que a mesma reveste válido e genuíno valor probatório, no que se refere aos factos para cuja prova é indicada, conjugando-se com a informação que consta das redes sociais, do sítio da internet dos recorridos e dos links para os quais os mesmos remetem, ou seja, os demais meios de prova, disponibilizados nos autos.

(...)

Assim sendo, os documentos particulares juntos pelos recorridos e que se reportam ao período dos cinco anos anteriores à data de entrada do pedido de caducidade da marca foram atendidos pelo Tribunal porquanto se consideraram fidedignos e suficientes para prova dos factos a que se destinam, (...)”

Em concreto, quanto aos factos 1.15 e 1.16, a documentação “*neles respectivamente referida*” respeitam aos “*documentos juntos com as Alegações dos recorridos, onde se inclui o documento junto em 03.12.2024.*” e as “*fotografias apresentadas pelos recorridos (no seu website e nas redes sociais Instagram e Facebook, junto com as suas Alegações*”.

7. Podemos concluir que, perante os referidos factos, e a sua fundamentação,

o tribunal *a quo* não empreendeu uma apreciação do uso sério dos concretos serviços, ou categorias de serviços, a que a marca se destina, antes realizou uma apreciação geral e genérica. Sendo, pois, acertada a alegação da recorrente de que o tribunal *a quo* “*não analisa, nem justifica, a prova do uso de todos os serviços assinalados*”.

É jurisprudência consolidada que

“(…) uma marca está em uso efetivo, na acepção do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou manter um mercado para esses produtos e serviços, excluindo-se os usos simbólicos cuja única finalidade seja a manutenção dos direitos conferidos pela marca. Além disso, a condição relativa ao uso efetivo da marca exige que esta, tal como protegida no território relevante, seja utilizada publicamente e externamente [ver acórdão de 1 de junho de 2022, Worldwide Machinery contra EUIPO – Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING), T-316/21, não publicado, EU:T:2022:310, n.º 16 e a jurisprudência aí citada].
(Acórdão TJUE de 10.09.2025, ECLI:EU:T:2025:856. São nossos os sublinhados e a tradução)

Com propriedade e plena aplicação neste caso, lê-se no referido Acórdão de 10.09.2025:

“15. A justificação para a exigência de que a marca tenha tido uso sério para ser protegida pela legislação da UE reside no fato de que o registo do EUIPO não pode ser considerado um arquivo estratégico e estático que confira a um titular inativo um monopólio legal de duração indefinida. Pelo contrário, esse registo deve refletir com precisão as indicações que as empresas efetivamente utilizam no mercado para distinguir os seus produtos e serviços na vida económica [ver acórdão de 6 de setembro de 2023, Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media contra EUIPO – Optiva Canada (OPTIVA MEDIA), T-601/22, não publicado, EU:T:2023:510, n.º 23 e a jurisprudência aí citada].

Torna-se, pois, essencial que, no caso, os factos apurados pelo tribunal reflitam o uso sério, ou não, da marca para os concretos serviços registados. Sendo, manifestamente, insuficiente a formulação genérica constante dos factos descritos em 1.15 e 1.18, atentos os serviços registados, descritos em 1.10.

Não ignoramos, contudo, que é, igualmente, jurisprudência pacífica do TJUE de que por produtos ou serviços registrados têm de se entender também aqueles que não sejam suficientemente diferenciados para poderem constituir categorias ou subcategorias. Tudo depende do que se registou:

“23. Segundo a jurisprudência, resulta das disposições atrás referidas que, se uma marca foi registada para uma categoria de produtos ou serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias susceptíveis de ser autonomamente consideradas, a prova da utilização séria da marca quanto a uma parte desses produtos ou serviços só implica protecção, num processo de oposição, no que respeita à subcategoria ou subcategorias a que pertencem os produtos ou serviços para os quais a marca foi efectivamente utilizada. Em contrapartida, se uma marca foi registada para produtos ou serviços definidos de um modo tão preciso e circunscrito que não é possível efectuar divisões significativas no interior da categoria em causa, a prova da utilização séria da marca quanto aos referidos produtos ou serviços cobre então necessariamente toda esta categoria para efeitos da oposição (acórdão ALADIN, já referido, n.º 45).

24 Com efeito, embora o conceito de utilização parcial tenha por função não tornar indisponíveis marcas a que não foi dada utilização em relação a uma determinada categoria de produtos, tal conceito não deve, no entanto, ter por efeito privar o titular da marca anterior de qualquer protecção quanto a produtos que, sem serem rigorosamente idênticos àqueles relativamente aos quais esse titular fez prova de uma utilização séria, não são essencialmente diferentes destes e fazem parte de um mesmo grupo que só de modo arbitrário pode ser diferentemente dividido. A este respeito, há que observar que, na prática, é impossível ao titular de uma marca fazer prova da utilização da mesma para todas as variantes imagináveis dos produtos abrangidos pelo registo. Em consequência, a expressão «parte dos produtos ou serviços» não pode abarcar todas as variantes comerciais de produtos ou serviços análogos, mas apenas produtos ou serviços suficientemente diferenciados para poderem constituir categorias ou subcategorias coerentes (acórdão ALADIN, já referido, n.º 46)”.

(Acórdão do Tribunal Geral, de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), processo T-256/04 - CELEX:62004TJ0256 – são nossos os destaques)

8. No caso, os recorridos registaram a marca para centenas de serviços individualizados (alguns dos quais são evidentes repetições parciais). A decisão do INPI limitou esse registo a algumas dezenas. Sendo que alguns

desses concretos serviços são ainda repetições parciais e outros especificados de modo *“tão preciso e circunscrito que não é possível efectuar divisões significativas no interior da categoria em causa”*.

No caso, são exemplos dos primeiros:

(na classe 37):

- . consultoria em construção;
- . consultoria, informação e serviços de consultoria relativos à construção de obras públicas; e
- . consultoria relacionada com construção residencial e de edifícios.

(na classe 42):

- . serviços de engenharia mecânica; e
- . serviços de engenharia mecânica e elétrica.

E é exemplo dos segundos:

(na classe 37):

instalação de mobiliário para lojas.

(na classe 42):

- . serviços de engenharia para o sector do gás.

9. Como resulta da jurisprudência pacífica do TJUE, a apreciação do uso sério da marca deve ser global. Mas, com as exceções já referidas quanto às *categorias* de serviços, tal globalidade respeita à prova e não ao tipo de serviços em causa:

“60. Para examinar, num caso particular, se o uso de uma marca é sério, é necessário realizar uma avaliação global, tendo em conta todos os fatores relevantes para as circunstâncias do caso. Tal avaliação deve basear-se em todos os factos e circunstâncias relevantes para estabelecer se a exploração comercial dessa operação é real, em particular se tal utilização é considerada justificada no setor económico em causa para manter ou criar uma quota no mercado dos bens ou serviços protegidos pela marca, a natureza desses bens ou serviços, as características do mercado, a extensão e a frequência de utilização da marca. Assim, no contexto da avaliação da prova do uso genuíno de uma marca, não se trata de analisar cada prova isoladamente, mas em conjunto, para identificar o significado mais provável e consistente dessa prova (ver, nesse sentido, o acórdão de 7 de fevereiro de 2024 no caso Quatrotec Electrónica v EUIPO – Woxter Technology (WOXTER), T792/22, não publicado, EU:T:2024:69, parágrafos 40 e 41 e a jurisprudência citada).”

(acórdão do TJUE de 19.11.2025^[2] - CLI:EU:T:2025:1047), são nossos os destaques)

Assim, o teor dos *factos* descritos em 1.15 e 1.18 – e a ausência de especificação na fundamentação da matéria de facto – não permite concluir pelo uso sério, ou não uso sério, da marca para os concretos serviços para que a marca está registada, constantes de 1.10 dos factos provados, e já acima também descritos.

Tais factos impossibilitam a que, sendo o caso, se dê cumprimento ao disposto no art. 268.º, n. 8, do Código da Propriedade Industrial:

“Quando existam motivos para a caducidade do registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efetuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.”

O facto descrito em 1.15, de resto, contém uma “*remissão*” que nada indica e que, desse modo, omite o que é verdadeiramente essencial:

“A marca ARCHITAILORS diferencia os serviços prestados pelos recorridos desde 2012 de modo efetivo, contínuo e estável, abrangendo um leque muito variado de projetos e de clientes, (...)”

O que é relevante é apurar, da prova, quais, dos registados, os “*serviços prestados pelos recorridos*”.

Apenas perante tais factos, provados ou não provados, é possível concluir se a marca, para esses concretos serviços, tem tido uso sério, no período relevante (cinco anos consecutivos, nos termos do art. 268.º, n. 1, do Código da Propriedade Industrial).

10. Atendendo ao que se referiu, não está em causa a incorreção da prova ou não prova dos referidos factos descritos em 1.15 e 1.18. A inclusão de tais “*factos*” na matéria de facto não provada não só não resolveria a questão a apreciar nesta ação como não removeria o vício inerente a tais *factos*.

Estamos, pois, perante “*insuficiência da matéria de facto provada*”, como alega a recorrente.

11. Aqui chegados, podemos concluir que os *factos* 1.15 e 1.18 não podem substituir, devendo ser expurgados da matéria de facto (provada ou não provada) e substituídos por outros que reflitam a utilização dos concretos serviços que a marca mantém registados, e descritos em 1.10 dos factos provados.

Na ausência destes factos a sentença tem de ser anulada, nos termos do disposto no art. 662.º, n. 2, al. c), do Código de Processo Civil, a fim de, além do mais, ser ampliada a matéria de facto.

12. Da sentença devem constar os factos, provados ou não provados (art. 607.º, ns. 3 e 4, do Código de Processo Civil). Sendo que por “factos” devem entender-se, respeitados os modos legais de aquisição, os factos “*essenciais que constituem a causa de pedir e aqueles em que se baseiam as exceções invocadas*”, bem como os “*instrumentais*” e aqueles que “*sejam complemento ou concretização dos que as partes hajam alegado*”, para além dos factos notórios e aqueles de que o tribunal tem conhecimento por virtude do exercício das suas funções. (art. 5.º, ns. 1 e 2, do Código de Processo Civil).

Como já deixámos expresso supra, é essencial o apuramento da factualidade respeitante ao uso da marca nos serviços descritos em 1.10.

Assim, e ao contrário do que sucede na fase administrativa (arts. 269.º, n. 8, 36.º, n. 1, e, designadamente 21.º, do Código da Propriedade Industrial), o tribunal *a quo* tem de apurar os factos referidos, discriminando os provados e declarar os não provados, de acordo com as regras do ónus da prova.

A discriminação dos factos provados ou a declaração dos não provados implica, no caso, uma nova e primeira apreciação da prova para tais factos.

Impõe-se assim, como já referido, a devolução dos autos à 1ª instância a fim de dar cumprimento ao decidido.

Em concreto, deverá a sentença ser reformulada, com ampliação da matéria de facto, por forma a que da mesma constem, em substituição dos factos 1.15 e 1.18, factos, provados ou não provados, que revelem, ou não, o uso da marca para os concretos serviços que ainda mantém registados.

Sem prejuízo de alteração da restante factualidade (provada ou não provado) em consequência da nova apreciação.

A apreciação do uso da marca para os serviços ainda registados deverá ser efetuada para cada um dos serviços registados, sem prejuízo daqueles casos em que, como acima se referiu, não é possível a divisão (do serviço “*que só de modo arbitrário pode ser diferentemente dividido*”), bem como daqueles em que é desejável a apreciação conjunta por inclusão em categorias ou subcategorias.

13. Atento o exposto torna-se inútil a apreciações das restantes questões.

14. As custas do presente recurso são a cargo das recorridas, por vencimento

da recorrente, ainda que não tenham respondido ao recurso (art. 527.º, n. 1, do Código de Processo Civil).

IV. DECISÃO:

I. Pelo exposto, damos provimento ao recurso e, em consequência, anulamos a sentença, a qual deverá ser substituída por outra nos termos referidos em 12.

II. Custas pelas recorridas.

Lisboa, 10/12/2025

Relator por vencimento do Relator original: Armando Cordeiro

2.ª Adjunta: Eleonora Viegas

1º Adjunto: Carlos M. G. de Melo Marinho (*com declaração de voto de vencido*)

DECLARAÇÃO DE VOTO - voto de vencido

Voto vencido a decisão que ora faz vencimento, pelas seguintes razões:

1. Em 2016, a Recorrente (...) alterou a sua marca para «ARQTAILORS»;
2. Os titulares de marca anterior situada em rota de colisão com a dela solicitaram a respectiva alteração com fundamento em imitação;
3. Porém, a Recorrente não só não procedeu a tal modificação como deduziu um pedido de declaração de caducidade do signo distintivo que alegadamente imitou (ARCHITAILORS), com fundamento em falta de uso, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial;
4. Julga-se manifesto e óbvio, por o objectivo, em tal situação, ser o de remover «*do caminho*» escolha constituído por marca idêntica já instalada no mercado, que, para garantir a possibilidade de usar a nova marca alegadamente reprodutora da essência distintiva da anterior, ao alegado imitador só sirva a declaração de caducidade total;
5. É assim porquanto qualquer uso que subsistisse, ainda que apenas ao nível de um único serviço assinalado por uma qualquer das classes, sempre obstará à consecução da exclusiva finalidade real;
6. Só a caducidade total serviria e serve, pois, à Requerente para evitar que lhe imponham que pare com a alegada imitação indevida de marca alheia e tentativa de entrada no mercado aproveitando o caminho anterior de afirmação comercial percorrido por outrem;
7. Não conseguiu a Impugnante, porém, o pretendido, já que o INPI manteve a marca, ainda que apenas quanto às classes 37.ª e 42.ª;
8. Por isso a mesma insiste agora, em sede de recurso, de forma decisiva para a sua pretensão, na afirmação da ausência de uso nessas duas classes que foram mantidas como subsistentes;

9. Quaisquer que sejam o discurso e a estratégia processual usados no contexto de litigação suplementar justificada neste quadro circunstancial, é manifesto que à Recorrente não serve a demonstração de não uso ao nível de algum ou vários sub-descritores categoriais, já que só o não uso total pode servir os seus intentos;

10. Saber se há algum uso ou não há nenhum é a verdadeira e única questão correspondente à sua efectiva pretensão;

11. A impugnação da Recorrente parece sustentar-se na esperança de um «terramoto» processual que lhe permita tudo abalar, incluindo a prova já feita (que ela própria admitiu já quanto à vertente decisiva) e recomeçar praticamente do início, tudo questionando, mesmo o que sabe corresponder a factualidade inafastável;

12. Porém, no que se reporta à manutenção de algum uso, estão todos de acordo: o INPI, o Tribunal «a quo» e a própria Recorrente;

13. Com efeito, mesmo esta considera que algum uso existe já que, na al. FF) das suas conclusões das alegações de recurso, apenas sustentou não estar provado o uso para a maioria dos serviços, logo, não relativamente a todos;

14. O que havia para avaliar na presente impugnação judicial era se algum uso, qualquer que fosse, subsistiu, e não analisar uma a uma – de forma que, sempre salvaguardando o respeito devido, se reputa de ociosa e inútil – quais os serviços assinalados em que não há uso;

15. Foi o que fez o INPI quando, de forma avisada e sábia, procurou apurar se os serviços efectivamente prestados, que definiu com firmeza e muita convicção atendendo ao que considerou ser carácter manifesto da prova, se inseriam nas classes 37.^a e 42.^a e não se existiam e quais os serviços assinalados e não prestados;

16. Assim evitou, com muita adequação, a inversão do percurso devido;

17. Já que, aqui, o que havia a apurar era se houve algum uso, nem que fosse ao nível de apenas um serviço dessas classes e não quais os serviços assinalados que não tinham uso real, como que percorrendo, ponto a ponto, uma «lista de tarefas»;

18. O único pedido verdadeiramente a julgar (não podendo o tribunal aditar finalidades), é muito claro: que se declare que não houve uso (de todo), em qualquer das classes, 37.^a e 42.^a;

19. Se algum houve, a pretensão de caducidade total (a única que verdadeiramente presidia à impugnação da Recorrente e que podia ter para ela utilidade), sempre improcederia irremediavelmente;

20. A decisão judicial impugnada, com acerto, ciente do que estava em causa, tratou as duas classes apreciadas; não fez a análise de sub-componentes; só o todo lhe interessava analisar;

21. Procurar, um a um, serviços assinalados em que não haja uso quando é manifesto, face à instrução, mesmo para a Recorrente, que algum uso existiu é, neste contexto, praticar actos inúteis, não atender ao princípio da economia processual, com expressão no art.130.º do Código de Processo Civil (vd.. ANDRADE, Manuel Domingues de, in *Noções Elementares de Processo Civil*, Coimbra, 1979,págs. 387 e 388) e realmente julgar «*extra vel petitum*»;
22. Avaliando a forma de exercício da jurisdição na situação apreciada, manifestando atenção fina às condições específicas do respectivo mercado e alijando demandas de encarniçamento instrutório, o Tribunal «a quo» atendeu, de forma sábia, no que tange ao uso da marca feito pelos titulares das marcas, a que «*Basta que exerçam a sua actividade comercialmente, o que, salvo melhor entendimento fica demonstrado, sob pena de, tornar impossível a prova do uso sério de uma marca, a pequenas e médias empresas*».
23. Uma decisão que exija do sistema de administração de Justiça esforço e dispêndio de tempo suplementares quando os elementos já disponíveis são suficientes para a concessão da tutela jurisdicional devida só permite dilatar no tempo a obtenção da pronta solução do litígio, que se impõe;
24. É improcedente toda a impugnação da matéria de facto;
25. O que se refere e deve ser considerado pelo Tribunal como sustentáculo fáctico a receber uma camada de Direito em sede de subsunção é que a marca alegadamente imitada pela Recorrente permitiu, efectivamente e na realidade, no período visado, a distinção entre os serviços por ela abrangidos e os demais, sendo a indicação fáctica caracterizadora dessa distinção (em concreto e não em potência, na sua referente material e não conclusiva), feita na fundamentação de facto, reveladora da respectiva força e âmbito e patenteadora da sua duração e manutenção no tempo;
26. Constan dos autos, julga-se, com a necessária clareza, referentes qualificáveis como factos susceptíveis de serem considerados no quadro do recurso apreciado, sem subsistência de substanciais dúvidas (aliás, como se viu supra, dúvidas não permanecem, nem para a Recorrente, de que algum uso existiu, sendo que a esta noção não obsta o facto de a mesma ainda assim ter recorrido);
27. A este nível, bem, o Tribunal que proferiu a decisão impugnada buscou exemplos de prestação de serviços nas classes 37 e 42 e encontrou-os com clareza e nitidez; não averiguou se havia serviços não prestados e não tinha que o fazer; nada mais lhe era pedido; nada mais faltava;
28. Flui do exposto e face aos factos que vêm provados, julga-se, que contêm os autos todos os elementos necessários para que se avalie definitivamente o recurso e que tal se faça no sentido da flagrante improcedência;

29. Qualquer que seja o resultado de uma baixa do processo para cumprimento de qualquer missão processual agora definida, basta que subsista (e tal ocorre em concreto) o uso ao nível de um serviço integrante das classes 37 e/ou 42 para que a marca não possa ser declarada caduca. Face ao exposto, sempre teria confirmado a sentença impugnada, após declaração de improcedência e rejeição da impugnação fáctica, conforme propus e entendo ser devido e de total JUSTIÇA.

Lisboa, 10 de Dezembro de 2025

Carlos M. G. de Melo Marinho

Juiz Desembargador

[1] Disponível in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0625>

[2] Em tradução livre, e disponível na língua francesa em <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=306334&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1>