



O Tribunal de Justiça anula parcialmente os acórdãos do Tribunal Geral sobre o registo do sinal GOLDEN BALLS como marca comunitária

O IHMI deve reexaminar se este sinal pode ser registado, tomando em conta a questão de saber se o reduzido grau de semelhança com a marca BALLON D'OR é suficiente para que o público estabeleça uma relação entre os dois sinais

Segundo o Regulamento sobre a marca comunitária ¹, uma marca pedida não pode ser registada quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma marca anterior, por um lado, e à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços reivindicados pelas duas marcas, por outro, exista um risco de confusão no espírito dos consumidores.

Além disso, se as duas marcas forem idênticas ou semelhantes, o registo da nova marca deve, mesmo nos casos em que os produtos e serviços em causa sejam diferentes, ser rejeitado quando a marca anterior gozar de prestígio na União ou num Estado-Membro e a utilização da nova marca retirar indevidamente um benefício desse prestígio ou prejudicar esta última.

Em junho e em outubro de 2007, a sociedade britânica Golden Balls pediu ao Instituto das Marcas da União (IHMI) que registasse como marca comunitária o sinal nominativo GOLDEN BALLS para diferentes produtos e serviços ².

A sociedade francesa Intra-Presse, organizadora do Ballon d'Or (prémio atribuído ao melhor jogador de futebol do ano), deduziu oposição àqueles pedidos de registo. Cada uma dessas oposições assentou na marca nominativa comunitária *BALLON D'OR* que o IHMI já tinha registado a favor da Intra-Presse em 2006 ³.

Através de duas decisões, o IHMI deferiu parcialmente as oposições e só registou a marca *GOLDEN BALLS* para produtos diferentes dos que são designados pela marca *BALLON D'OR*. Com efeito, o IHMI considerou que os dois sinais nominativos partilhavam, no mínimo, uma forte semelhança conceptual suscetível de criar, junto do público, uma confusão se fossem utilizados para produtos e serviços idênticos ou semelhantes.

A Golden Balls interpôs no Tribunal Geral dois recursos de anulação das decisões do IHMI. A Intra-Presse também pediu ao Tribunal Geral a anulação dessas decisões por considerar que o IHMI, erradamente, rejeitou parcialmente as oposições por si deduzidas.

Nos seus acórdãos proferidos em 16 de setembro de 2013 ⁴, o Tribunal Geral declarou que a marca *BALLON D'OR* não constituía um obstáculo ao registo do sinal *GOLDEN BALLS* como

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 Trata-se de produtos e de serviços que pertencem às classes 9, 16, 21, 24, 28 e 41 do Acordo de Nice. Os produtos e serviços em causa compreendem, entre outros, *slot machines*, jogos e brinquedos, realização de programas de televisão, produtos de papel, utensílios e recipientes para limpeza ou para a cozinha e produtos têxteis.

³ A marca *BALLON D'OR* tinha sido registada para produtos e serviços pertencentes às classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 e 41 do Acordo de Nice. Estes produtos e serviços compreendem nomeadamente produtos de ourivesaria, produtos de papel, produtos em couro, roupas, jogos e brinquedos, serviços de telecomunicações, a produção de programas de televisão e diversos aparelhos.

⁴ Acórdãos do Tribunal Geral de 16 de setembro de 2013, *Golden Balls/IHMI* (processos [T-437/11](#) e [T-448/11](#)).

marca comunitária. Com efeito, segundo o Tribunal Geral, estes sinais apresentavam apenas uma semelhança conceptual reduzida e podiam assim ser registados, inclusivamente para produtos e serviços idênticos ou semelhantes, porque não existia risco de confusão.

A Intra-Pressa interpôs no Tribunal de Justiça dois recursos destes acórdãos do Tribunal Geral.

No seu acórdão hoje proferido, o Tribunal de Justiça **nega provimento aos recursos no que respeita ao registo da marca GOLDEN BALLS para os produtos idênticos ou semelhantes aos que são designados pela marca BALLON D'OR devido à inexistência de risco de confusão.**

Em contrapartida, o Tribunal de Justiça recorda que, segundo as constatações do próprio Tribunal Geral, existe uma semelhança conceptual reduzida entre os dois sinais em conflito. Assim, relativamente aos produtos visados pela marca *GOLDEN BALLS* mas diferentes dos abrangidos pela marca *BALLON D'OR*, o Tribunal Geral devia ter determinado se o reduzido grau de semelhança era no entanto suficiente, devido à presença de outros fatores pertinentes (como a notoriedade ou o prestígio da marca anterior), para que o público estabelecesse uma relação entre os dois sinais.

O Tribunal de Justiça observa que, ao não apreciar estes fatores, **o Tribunal Geral cometeu um erro de direito. Daqui resulta que os acórdãos do Tribunal Geral devem ser anulados** na parte em que julgaram improcedentes os pedidos de anulação da Intra-Pressa.

Pronunciando-se sobre o mérito dos litígios, o Tribunal de Justiça considera que, assentando as oposições da Intra-Pressa, entre outros, em produtos diferentes dos que são reivindicados pela Golden Balls, o IHMI devia ter examinado se a marca *BALLON D'OR* gozava de prestígio na União ou num Estado-Membro e se o registo da nova marca era suscetível de a prejudicar devido a uma relação que pudesse ser estabelecida pelo público entre os dois sinais. No entanto, o IHMI não efetuou esse exame e, consequentemente, não realizou uma apreciação completa das oposições deduzidas pela Intra-Pressa.

Por conseguinte, **o Tribunal de Justiça anula igualmente as decisões do IHMI** na parte em que julgaram improcedentes as oposições da Intra-Pressa respeitantes ao registo da marca *GOLDEN BALLS* para produtos diferentes dos designados pela marca *BALLON D'OR*.

NOTA: O Tribunal de Justiça pode ser chamado a pronunciar-se sobre um recurso, limitado às questões de direito, de um acórdão ou de um despacho do Tribunal Geral. Em princípio, o recurso não tem efeito suspensivo. Se for admissível e procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. No caso de o processo estar em condições de ser julgado, o próprio Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio. De contrário, remete o processo ao Tribunal Geral, que está vinculado à decisão tomada pelo Tribunal de Justiça no âmbito do recurso.

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

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

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