



O Tribunal Geral da UE confirma a existência de um risco de confusão entre o sinal figurativo e nominativo SKYPE e a marca nominativa SKY

Em 2004 e 2005, a sociedade Skype pediu ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) o registo dos sinais figurativo e nominativo SKYPE como marca comunitária para unidades de equipamentos de som e vídeo, produtos de telefonia e de fotografia, bem como para serviços informáticos de software ou para a criação ou funções de computador central de sítios Internet.

Em 2005 e 2006, a sociedade British Sky Broadcasting Group, atual Sky e Sky IP International, deduziu oposição invocando um risco de confusão com a sua marca nominativa comunitária SKY apresentada em 2003 para produtos e serviço idênticos.

Sinal figurativo/nominativo pedido



Marca nominativa invocada em apoio da oposição

SKY

Através de decisões de 2012 e 2013, o IHMI deferiu a oposição, considerando em substância que existia um risco de confusão entre os sinais em conflito devido, nomeadamente, ao seu grau médio de semelhança visual, fonética e conceptual e que não estavam reunidos os requisitos que permitiam constatar uma redução desse risco. A Skype pediu ao Tribunal Geral da União Europeia a anulação dessas decisões.

Nos seus acórdãos hoje proferidos, o Tribunal Geral nega provimento aos recursos interpostos pela Skype e confirma assim que existe um risco de confusão entre os sinais figurativo e nominativo SKYPE e a marca nominativa SKY.

No que se refere à semelhança visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito, o Tribunal Geral confirma que a pronúncia da vogal «y» não é mais breve no termo «skype» do que no termo «sky». Além disso, o termo «sky», que faz parte do vocabulário de base da língua inglesa, é claramente identificável no termo «skype» não obstante este ser escrito num único vocábulo. Por último, o elemento «sky» no termo «skype» é totalmente suscetível de ser identificado pelo público pertinente, embora o elemento restante «pe» não tenha um significado próprio.

Por outro lado, o facto de, no sinal figurativo pedido, o elemento nominativo «skype» estar rodeado de um bordo recortado sob a forma de nuvem ou de bolha não põe em causa o grau médio de semelhança visual, fonética e conceptual. Com efeito, de um ponto de vista visual, o elemento figurativo limita-se a pôr em evidência o elemento nominativo e é assim entendido apenas como uma simples borda. Do ponto de vista fonético, o elemento figurativo em forma de borda não é suscetível de produzir uma impressão fonética, que continua a ser determinada exclusivamente pelo elemento nominativo. Por último, no plano conceptual, o elemento figurativo não apresenta nenhum conceito, com exceção eventualmente do de uma nuvem, o que seria então suscetível de aumentar ainda mais a probabilidade de identificar o elemento «sky» no meio

do elemento nominativo «skype», uma vez que as nuvens existem «no céu» e podem assim ser facilmente associadas ao termo «sky».

No que respeita ao argumento relativo ao alegado carácter distintivo elevado dos sinais «skype» devido ao conhecimento que o público deles tem, o Tribunal Geral declara que, mesmo no caso de o termo «skype» ter adquirido um significado próprio para identificar os serviços de telecomunicações prestados pela sociedade Skype, trata-se de um termo genérico e, por conseguinte, descritivo desse género de serviços.

Por último, o Tribunal Geral confirma que não é possível tomar em consideração a coexistência pacífica dos sinais em conflito no Reino Unido como fator suscetível de reduzir o risco de confusão, uma vez que os requisitos que são necessários para tal não estão reunidos. Com efeito, a coexistência pacífica destes sinais no Reino Unido diz apenas respeito a um serviço isolado e muito específico (a saber, os serviços de comunicação ponto a ponto) e não é assim suscetível de diminuir o risco de confusão para os outros numerosos produtos e serviços reivindicados. Além disso, essa coexistência não teve uma duração suficientemente longa para que se possa presumir que assenta na inexistência de risco de confusão no espírito do público pertinente.

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

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

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

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

O texto integral dos acórdãos nos processos [T-423/12](#), [T-183/13](#) e [T-184/13](#) é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

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