



Imprensa e Informação

Tribunal Geral da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 198/21
Luxemburgo, 10 de novembro de 2021

Acórdão no processo T-353/20
AC Milan / EUIPO - InterES (ACM 1899 AC MILAN)

O Tribunal Geral confirma que o sinal que representa a insígnia do clube de futebol AC Milan não pode ser objeto de registo internacional como marca que designe a União para artigos de papelaria e de escritório

A semelhança fonética elevada e a semelhança visual média desse sinal com a marca nominativa anterior alemã MILAN suscitam um risco de confusão nos consumidores que exclui a sua proteção simultânea na União

Um registo internacional de uma marca que designe a União Europeia produz os mesmos efeitos que o registo de uma marca da União e está sujeito ao mesmo processo de oposição dos pedidos de marca da União.

Em fevereiro de 2017, o clube de futebol italiano AC Milan apresentou um pedido de registo internacional que designa a União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), nos termos do regulamento sobre a marca da União Europeia ¹ para o sinal figurativo seguinte e relativo, nomeadamente, a artigos de papelaria e de escritório:



AC MILAN

Em abril de 2017, a sociedade alemã InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG deduziu oposição contra o registo pedido, com base na marca nominativa alemã MILAN, apresentada em 1984 e registada em 1988, designando, nomeadamente e em substância, produtos idênticos e semelhantes aos que eram objeto do pedido acima referido do AC Milan. Com efeito, a sociedade alemã entende que, dada a semelhança da marca pedida com a sua marca anterior, o registo da primeira seria suscetível de gerar um risco de confusão no espírito do público alemão.

Por decisão de 14 de fevereiro de 2020, o EUIPO julgou integralmente procedente a oposição.

O AC Milan interpôs recurso da decisão do EUIPO para o Tribunal Geral.

Com o seu acórdão de hoje, **o Tribunal Geral nega integralmente provimento ao recurso.**

Em primeiro lugar, o Tribunal Geral salienta, com base numa série de elementos de prova, nomeadamente faturas e material publicitário redigidos em língua alemã, que **a marca anterior foi objeto de um uso sério na Alemanha.**

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

Em segundo lugar, o Tribunal Geral observa que a marca anterior foi utilizada no mercado alemão, por um lado, conforme registada e, por outro, numa forma modificada que se caracteriza nomeadamente pelo acrescento de um elemento figurativo que representa a cabeça de uma ave, semelhante a uma ave de rapina. Neste contexto, o Tribunal Geral salienta que, embora seja verdade que **o elemento figurativo adicional não é** de carácter negligenciável, não é por isso que pode ser considerado dominante e **suscetível de alterar o carácter distintivo do elemento nominativo que constitui a marca anterior conforme registada.**

Em terceiro lugar, o Tribunal Geral considera que, embora o elemento figurativo da marca pedida não seja ignorado pelo público pertinente, nomeadamente tendo em conta a sua dimensão e a sua posição, a atenção do público não irá convergir sobre esse elemento. Com efeito, a atenção desse público será atraída pelo elemento nominativo composto pelas letras «ac» e pela palavra «milan», dado que estes últimos são reproduzidos em caracteres maiúsculos e num formato de caracteres estilizado e de o elemento que formam exceder consideravelmente em comprimento o elemento figurativo. Consequentemente, o Tribunal Geral considera que **o elemento «ac milan» constitui o elemento dominante da marca pedida.**

Neste contexto, o Tribunal Geral considera que, embora uma parte do público pertinente possa perceber o elemento nominativo «ac milan» da marca pedida como uma referência a esse clube de futebol da cidade de Milão (Itália), os sinais em conflito, **que apresentam grande semelhança no plano fonético**, remeterão ambos para a cidade de Milão.

Quanto ao argumento do AC Milan relativo ao prestígio da marca pedida na Alemanha ligado à notoriedade desse clube de futebol, o Tribunal Geral salienta que **só o prestígio da marca anterior, e não o da marca pedida, deve ser tido em conta** para determinar se a semelhança dos produtos designados por duas marcas é suficiente para dar origem a um risco de confusão.

Por conseguinte, o Tribunal Geral considera que **as semelhanças dos dois sinais em causa são, no seu conjunto, de grau suficiente para concluir pela existência de risco de confusão.**

NOTA: As marcas registadas da União e os desenhos e modelos comunitários são válidos em toda a União Europeia. As marcas da União devem coexistir com as marcas nacionais. Os desenhos e modelos comunitários devem coexistir com os desenhos e modelos nacionais. Os pedidos de registo de marcas da União e de desenhos ou modelos comunitários são dirigidos ao EUIPO. Das suas decisões pode ser interposto recurso para o Tribunal Geral.

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: Da decisão do Tribunal Geral pode ser interposto recurso, limitado às questões de direito, para o Tribunal de Justiça, no prazo de dois meses e dez dias a contar da sua notificação. O recurso será sujeito a um procedimento de recebimento prévio. Para o efeito, deverá ser acompanhado de um pedido de recebimento que exponha a questão ou as questões importantes que o recurso suscita para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não vincula o Tribunal Geral.

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

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