

Processo T-301/03

Canali Ireland Ltd

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Marca figurativa CANAL JEAN CO. NEW YORK —
Oposição do titular da marca nominativa nacional CANALI — Risco de confusão»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) de 28 de Junho
de 2005 II - 2482

Sumário do acórdão

- 1. Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Pessoas que podem interpor recurso e ser partes no processo — Sub-rogação do cessionário da marca anterior nos direitos do opositor
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º, n.º 4)*

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Marca figurativa que inclui as palavras «canal», «jean», «co» e «New York» e marca nominativa CANALI*

[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

1. O artigo 63.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária prevê que o recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso «está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões».

Recurso, esse titular torna-se, consequentemente, parte no processo perante o Instituto.

(cf. n.ºs 18-20)

Quanto ao processo de oposição, os novos titulares de uma marca anterior podem interpor recurso para o Tribunal e devem ser admitidos como partes no processo desde que demonstrem ser titulares do direito invocado perante o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

Quando o novo titular da marca anterior fez prova da cessão a seu favor e o Instituto registou essa cessão na sequência do processo perante a Câmara de

2. Não existe para o consumidor médio em Itália, risco de confusão entre o sinal figurativo que comporta, para além de um desenho com a forma de um tabuleiro de jogo de damas, os elementos nominativos «canal», «jeans», «co» e «New York», cujo registo como marca comunitária é pedido para «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25 na aceção do Acordo de Nice, e a marca nominativa CANALI, registada anteriormente em Itália para produtos e serviços incluídos nas classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 e 42, na medida em

que, mesmo que os produtos abrangidos pela marca pedida sejam idênticos aos produtos da marca anterior, a falta semelhança nos planos visual, fonético e conceptual dos sinais em questão é suficiente para afastar a existência do referido risco no espírito do público a tomar em consideração, pelo que o

artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não é de aplicar.

(cf. n.ºs 45, 51, 56, 60, 63-65)