

Processo T-396/04

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca comunitária figurativa com o elemento nominativo 'NICKY' — Marcas figurativas nacionais anteriores com o elemento nominativo 'NOKY' — Rejeição da oposição por inexistência de risco de confusão — Anulação pela Câmara de Recurso — Remessa para a Divisão de Oposição para análise da semelhança entre os produtos e da prova do uso — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção)
de 23 de Novembro de 2005 II - 4791

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou similar registada para produtos ou serviços idênticos ou similares — Risco de confusão com a marca anterior — Sinais totalmente diferentes — Sinais pouco semelhantes*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou similar registada para produtos ou serviços idênticos ou similares — Risco de confusão com a marca anterior — Marca figurativa com o elemento nominativo «NICKY» e marcas figurativas com o elemento nominativo «NOKY»*

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

1. Resulta do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária que um risco de confusão implica uma identidade ou uma semelhança entre a marca pedida e a marca anterior e uma identidade ou uma semelhança entre os produtos ou os serviços designados no pedido de registo e os produtos ou os serviços para os quais a marca anterior foi registada. Trata-se de condições cumulativas. Assim, se os sinais em conflito forem totalmente diferentes, é possível, em princípio, considerar que não existe risco de confusão, sem analisar os produtos em causa. Ao invés, quando os sinais em conflito não forem manifestamente desprovidos de semelhanças, mas apresentem certos elementos de semelhança bem como certos elementos susceptíveis de os diferenciar, a apreciação da importância respectiva desses elementos não deve ser efectuada isoladamente, mas no âmbito de uma apreciação global do risco de confusão, tendo em consideração todos os factores pertinentes, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e dos produtos ou dos serviços designados.
2. Para o público francês, existem uma semelhança visual e fonética entre o sinal figurativo com o elemento nominativo «NICKY», cujo registo como marca comunitária é pedido para produtos da classe 16 na acepção do Acordo de Nice, e as marcas figurativas com o elemento nominativo «NOCKY», registadas anteriormente em França para produtos da mesma classe, pelo que é conveniente proceder a uma comparação dos produtos a fim de apreciar em termos globais o risco de confusão.

(cf. n.ºs 26-27, 29, 39)

(cf. n.ºs 34-35, 38)