

Processo T-168/04

L & D, SA

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marcas figurativas anteriores representadas por um abeto, algumas das quais incluem elementos nominativos — Pedido de marca figurativa que contém o elemento nominativo 'Aire Limpio' — Risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e artigo 73.º do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 7 de Setembro de 2006 II - 2703

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*
[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*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]
3. *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*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]
4. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Alcance*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 7.º e 8.º, n.º 1, alínea b)]
5. *Marca comunitária — Disposições processuais — Fundamentação das decisões — Artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 — Artigo 1.º, regra 50, n.º 2, alínea h), do Regulamento n.º 2868/95*
[Artigo 253.º CE; Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 73.º; Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 50, n.º 2, alínea h)]
6. *Marca comunitária — Disposições processuais — Decisões do Instituto — Respeito dos direitos de defesa*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 73.º)

1. No âmbito do exame de uma oposição apresentada, com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, pelo titular de uma marca anterior, o carácter distintivo particular desta marca pode ser considerado adquirido pelo seu uso prolongado e pela sua notoriedade como parte de outra marca registada, desde que o público-alvo tenha a percepção de que a marca indica a prove-

niência dos produtos de uma determinada empresa.

(cf. n.º 74)

2. No âmbito do exame de uma oposição apresentada, com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, pelo titular de uma marca anterior, dados posteriores à data de depósito do pedido de marca comunitária podem ser tomados em consideração, se permitirem tirar conclusões sobre a situação da marca tal como se apresentava nessa mesma data. Tais circunstâncias podem permitir confirmar ou apreciar melhor o alcance do uso da marca em causa no decurso do período pertinente.

(cf. n.º 81)

3. Existe, para o consumidor médio italiano, um risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, entre o sinal figurativo consistente na representação da silhueta de um abeto e que contém o elemento nominativo «Aire Limpio», cujo registo enquanto marca comunitária é pedido para «Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos» e «Ambientadores» incluídos nas classes 3 e 5 na aceção do acordo de Nice, e a marca figurativa que contém a representação de um abeto, registada anteriormente enquanto marca comunitária para produtos incluídos na classe 5

do referido acordo, tendo em conta, por um lado, a similitude dos produtos em causa e a similitude visual e conceptual das marcas em conflito e, por outro, o facto de a marca anterior possuir um carácter distintivo particular em Itália.

(cf. n.ºs 100, 102)

4. Os motivos absolutos de recusa, a que se refere o artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, não têm que ser examinados no âmbito de um processo de oposição e este artigo não figura entre as disposições à luz das quais a legalidade da decisão que defere a oposição deve ser apreciada.

(cf. n.º 105)

5. Por força do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, as decisões do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) devem ser fundamentadas. De igual modo, a regra 50, n.º 2, alínea h), do Regulamento n.º 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94, dispõe que a decisão da Câmara de Recurso deve incluir os fundamentos da decisão. O dever de fundamentação assim consagrado tem o mesmo alcance que o que decorre do artigo 253.º CF. A

fundamentação exigida por este deve revelar de modo claro e inequívoco a razão de decidir do autor do acto. Esta obrigação tem o duplo objectivo de permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as justificações da medida adoptada, para defenderem os seus direitos, e, por outro, ao juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão.

6. Nos termos do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, as decisões do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) só podem basear-se em fundamentos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se. Esta disposição refere-se quer aos fundamentos de facto e de direito, quer aos elementos de prova. Contudo, o direito a ser ouvido alarga-se aos elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisório, mas não à posição final que a administração decide adoptar

(cf. n.ºs 113-114)

(cf. n.ºs 115-116)