

Processo T-292/01

**Phillips-Van Heusen Corp.**  
**contra**  
**Instituto de Harmonização do Mercado Interno**  
**(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Regulamentos (CE) n.º 40/94 e n.º 2868/95 —  
Oposição — Risco de confusão — Reforma de uma decisão da Câmara de  
Recurso — Pedido de marca comunitária nominativa BASS — Marca  
nominativa anterior PASH»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 14 de  
Outubro de 2003 . . . . . II-4338

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Tramitação do recurso — Recurso interposto contra uma decisão da Divisão de Oposição — Decisão da Câmara de Recurso que extravasa do objecto da oposição — Ilegalidade (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 43.º, n.º 5, 62.º, n.º 1, e 74.º, n.º 1)*

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 — Semelhança entre as marcas em causa — Capacidade de as divergências semânticas neutralizarem semelhanças visuais ou fonéticas — Condições*  
[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 semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Marcas nominativas «BASS» e «PASH»*  
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]
4. *Marca comunitária — Tramitação do recurso — Recurso interposto contra uma decisão da Divisão de Oposição — Efeito suspensivo — Produção de efeitos da decisão impugnada na sequência da negação definitiva de provimento pela Câmara de Recurso — Equiparação, a essa negação de provimento, de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância pronunciando-a ao abrigo do seu poder de reforma*  
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 57.º, n.º 1, 59.º e 63.º, n.º 3)

1. No âmbito de um recurso da decisão da Divisão de Oposição do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), a Câmara de Recurso do Instituto não pode decidir para além do objecto da oposição, sendo tal decisão *ultra petita* viciada por ilegalidade.

pedido de marca dentro dos limites das pretensões da oponente expostas na oposição contra o registo dessa marca.

(cf. n.ºs 23, 24)

Com efeito, tal como resulta da conjugação dos artigos 43.º, n.º 5, primeiro período, 62.º, n.º 1, primeiro período, e 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a Câmara de Recurso só pode recusar o

2. Quando da apreciação de um risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, semelhanças visuais e fonéticas entre duas marcas nominativas podem ser neutralizadas, em larga medida, por

diferenças conceptuais que separam as marcas em causa. Tal neutralização exige que pelo menos uma dessas marcas tenha, na perspectiva do público pertinente, um significado claro e preciso, por forma que este público consiga apreendê-la imediatamente.

A este respeito, o facto de este sinal nominativo não designar qualquer característica dos produtos para os quais foi efectuado ou pedido o registo das marcas em causa não impede que o público pertinente apreenda imediatamente o sentido deste sinal nominativo. Para que se verifique tal neutralização, não é, aliás, necessário que o outro sinal tenha igualmente, na perspectiva do público pertinente, um significado claro e determinado.

(cf. n.º 54)

3. Não existe, para o público alemão, risco de confusão entre o sinal nominativo «BASS», cujo registo como marca comunitária é pedido para «vestuário» da classe 25 na acepção do Acordo de Nice, e a marca nominativa «PASH», registada anteriormente na Alemanha para designar, nomeadamente, vestuário, igualmente de couro, cintos e chapelaria da mesma classe, na medida em que o grau de semelhança entre as marcas não é suficientemente elevado para se poder considerar que o

público possa crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas e em que, dadas as diferenças entre as marcas, esta apreciação não é infirmada pelo facto de os produtos abrangidos pela marca requerida serem idênticos a alguns dos produtos designados pela marca anterior.

(cf. n.ºs 56, 57)

4. À luz do artigo 57.º, n.º 1, segunda frase, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, por força do qual o recurso interposto no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) tem efeito suspensivo, uma decisão susceptível de ser objecto deste recurso, como a da Divisão de Oposição, produz efeitos se, dentro do prazo referido no artigo 59.º, primeira frase, do Regulamento n.º 40/94, não for interposto nenhum recurso para o Instituto ou se a tal recurso for negado provimento por decisão definitiva da Câmara de Recurso. A este propósito, uma decisão do Tribunal de Primeira Instância pela qual, no âmbito do poder de reforma, seja negado provimento ao recurso interposto para o Instituto deve ser equiparada a uma decisão no mesmo sentido da Câmara de Recurso.

(cf. n.º 60)