

Processo T-286/02

Oriental Kitchen SARL

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa comunitária KIAP MOU — Marcas nominativas nacionais anteriores MOU — Recusa do registo»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção)
de 25 de Novembro de 2003 II - 4956

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o tribunal comunitário — Afirmação pelo requerente de uma marca, contra a qual foi deduzida oposição, da sua vontade de utilizar a marca unicamente em relação a uma parte dos produtos pedidos — Não tomada em consideração*
[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 semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Semelhança entre as marcas em causa — Critérios de apreciação — Marca nominativa constituída por dois termos*

[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 — «KIAP MOU» e «MOU»*

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

1. Para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, a apreciação, pelo Tribunal, do risco de confusão deve incidir sobre a totalidade dos produtos que o pedido de marca designa. Para que possa ser tida em consideração, uma limitação da lista dos produtos ou serviços designados num pedido de marca comunitária deve ser realizada segundo determinadas regras particulares, mediante pedido de modificação do pedido apresentado em conformidade com o artigo 44.º do Regulamento n.º 40/94 e com a regra 13 do Regulamento n.º 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94.

marca requerida apenas para uma parte dos produtos abrangidos pelo pedido de marca.

(v. n.ºs 29, 30)

Por conseguinte, não há que ter em conta uma mera afirmação que não respeita essas modalidades e segundo a qual o requerente pretende utilizar a

2. Duas marcas são semelhantes, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspectos pertinentes. São pertinentes os aspectos visual, auditivo e conceptual, devendo a apreciação da semelhança basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes.

A este respeito, numa primeira análise, deve partir-se do princípio segundo o qual, no caso de um dos dois únicos termos que constitui uma marca nominativa ser idêntico, no plano visual e no plano auditivo, constituindo esse termo único uma marca nominativa anterior, e de os referidos termos, considerados em conjunto ou isoladamente, não terem, no plano conceptual, qualquer significado para o público em causa, as marcas em questão, consideradas cada uma no seu conjunto, devem ser consideradas semelhantes.

(v. n.ºs 38, 39)

3. Existe, para o público constituído pelos consumidores finais de produtos alimentares de consumo corrente no Reino Unido, uma semelhança nos planos visual e auditivo entre o sinal nominativo «KIAP MOU», cujo registo como marca comunitária é pedido para

produtos alimentares abrangidos pelas classes 29 e 30 na acepção do acordo de Nice, apresentados em termos genéricos, e a marca nominativa «MOU», registada anteriormente no Reino Unido para produtos idênticos ou, pelo menos, semelhantes, abrangidos pelas mesmas classes do referido acordo, pelo que o público pertinente pode pensar que os produtos alimentares que ostentam a marca pedida podem ser provenientes da empresa titular da marca anterior.

Na medida em que o grau de semelhança entre as marcas em causa é suficiente para que se possa considerar que existe risco de confusão entre as mesmas, a marca pedida está sujeita ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária.

(v. n.ºs 37, 40-45)