

# Processo T-311/01

Les Éditions Albert René

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marca comunitária anterior ASTERIX — Pedido de marca comunitária figurativa que inclui o vocábulo ‘starix’ — Motivos relativos de recusa — Artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 22 de Outubro de 2003 . . . . . II-4628

## 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 semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Marca nominativa «ASTERIX» e marca figurativa composta pelo elemento nominativo «starix» acompanhado de elementos gráficos [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 — Risco de confusão com a marca anterior — Notoriedade da marca anterior — Incidência [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]*
3. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Competência do Tribunal de Primeira Instância — Fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso à luz das questões de direito que lhes são submetidas (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º)*

1. Não existe, para o público europeu, risco de confusão entre o sinal figurativo composto por uma elipse de cor vermelha, seguida do vocábulo starix em itálico, cujo registo como marca comunitária é pedido para produtos e serviços das classes 9 e 38 na acepção do Acordo de Nice, e a marca nominativa Asterix registada anteriormente como marca comunitária para designar produtos e serviços, nomeadamente, das classes 9 e 41 do referido acordo, na medida em que, ainda que exista uma semelhança mais ou menos acentuada, que pode mesmo chegar à identidade entre os produtos e serviços visados pelas marcas em conflito, as diferenças, nos planos visual, fonético e conceptual entre as marcas são suficientes para afastar a existência do referido risco, de modo que não está preenchida uma das condições indispensáveis para a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária.
2. O risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária pressupõe uma identidade ou semelhança entre os sinais, bem como entre os produtos e serviços designados, e o prestígio duma marca é um elemento que deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os sinais ou entre os produtos e serviços é suficiente para dar lugar a um risco de confusão. Em contrapartida, quando os sinais em conflito não podem de modo algum ser considerados idênticos nem semelhantes, o facto de a marca anterior ser largamente conhecida ou gozar de prestígio na União Europeia não pode afectar a apreciação global do risco de confusão.

(cf. n.º 61)

(cf. n.ºs 48, 59, 62)

3. O recurso para o Tribunal de Primeira Instância contra a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de

Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) tem por finalidade a fiscalização da legalidade dessa decisão, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária. Com efeito, embora o Tribunal, nos termos do artigo 63.º, n.º 3, do mesmo regulamento, seja «competente para anular e para reformar a decisão impugnada», este número deve ser lido à luz do número que o antecede, nos termos do qual «o recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado,

do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder», e no quadro dos artigos 229.º CE e 230.º CE. A fiscalização da legalidade a que procede o Tribunal relativamente a uma decisão da Câmara de Recurso deve, portanto, efectuar-se à luz das questões de direito que foram submetidas à Câmara de Recurso.

(cf. n.º 70)