

Processo T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca comunitária nominativa SPA-FINDERS — Marcas nominativas nacionais anteriores SPA e LES THERMES DE SPA — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 25 de Maio de 2005 II - 1829

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 — Protecção da marca anterior de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Objectivo — Provas a apresentar pelo titular

(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 5)

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 — Protecção da marca anterior de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Condição — Ligação entre as marcas — Critérios de apreciação*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 5)
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 — Protecção da marca anterior de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Condições — Renome da marca anterior — Prejuízo causado ao carácter distintivo ou ao renome da marca anterior — Proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do renome da marca anterior — Critérios de apreciação*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 5)
4. *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 — Protecção da marca anterior de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Marcas nominativas SPA-FINDERS e SPA*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 5)

1. O objectivo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goze de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, não é impedir o registo de qualquer marca idêntica a uma marca de renome ou que apresente semelhança com esta. O objectivo desta disposição é, designadamente, permitir que o titular de uma

marca nacional anterior de renome se oponha ao registo de marcas susceptíveis de causar prejuízo ao renome ou ao carácter distintivo da marca anterior ou de retirar indevidamente proveito desse renome ou desse carácter distintivo. A este respeito, o titular da marca anterior não é obrigado a demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual à sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir *prima*

facie pela existência de um risco futuro não hipotético de benefício indevido ou de prejuízo.

(cf. n.º 40)

2. A existência de uma ligação entre a marca pedida e a marca anterior é uma condição essencial para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goze de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes. Com efeito, as violações referidas por esta disposição, quando se verificam, são a consequência de um determinado grau de semelhança entre a marca pedida e a marca anterior, em razão da qual o público em causa faz uma aproximação entre as duas, isto é, estabelece uma ligação entre ambas. A existência desta ligação deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto. A este respeito, quanto mais importantes forem o carácter distintivo e o renome da marca anterior, mais facilmente será admitida a existência de violação.

(cf. n.º 41)

3. Para preencher a condição relativa ao renome imposta pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê uma protecção da marca registada anteriormente que goze de renome, alargada a produtos ou a serviços não semelhantes, a marca deve ser conhecida de uma parte significativa do público ao qual dizem respeito os produtos ou serviços por ela abrangidos.

Quanto à condição relativa ao prejuízo causado ao carácter distintivo, esse prejuízo verifica-se quando a marca anterior já não pode suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e utilizada.

Quanto à condição relativa ao prejuízo causado ao renome da marca, esse prejuízo verifica-se quando os produtos para os quais a marca pedida é utilizada, produzem no público uma tal impressão que a força de atracção da marca sofre uma diminuição.

Quanto à condição relativa ao proveito indevidamente retirado do carácter dis-

tintivo ou do renome da marca anterior, este deve ser entendido no sentido de que engloba os casos nos quais existe exploração e parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputação.

(cf. n.ºs 34, 43, 46, 51)

4. Quanto à marca SPA, tendo sido objecto de registo no Benelux para «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas», incluídos na classe 32 na acepção do acordo de Nice, a utilização sinal nominativo SPA-FINDERS, cujo registo como marca comunitária é pedido para «Publicações, incluindo catálogos, revistas, boletins informativos», que integram a classe 16 e «Serviços de agências de viagens», incluídos na classe 39 na acepção do referido Acordo, não é susceptível de retirar proveito indevidamente do carácter distintivo ou do renome da marca anterior ou de lhe causar prejuízo.

A este respeito, mesmo que o público estabelecesse uma ligação imediata entre as marcas em causa, a existência dessa ligação não seria suficiente para demonstrar o risco de violação ao carácter distintivo da marca anterior. Por outro lado, sendo o termo «spa» frequentemente utilizado para designar, por exemplo, a cidade belga de Spa e o circuito automóvel belga de Spa-Francorchamps ou, de maneira geral, os espaços dedicados à hidroterapia, como banhos turcos ou saunas, o risco de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca SPA é limitado. Além disso, não existe qualquer antagonismo entre os produtos e os serviços visados pelas duas marcas que possa atentar contra o renome das águas minerais SPA e é pouco provável que a marca SPA-FINDERS manche a imagem da marca SPA. Por fim, designando as duas marcas produtos muito diferentes, é pouco provável que os produtos e serviços abrangidos pela marca SPA-FINDERS, mesmo que se revelem ser de qualidade inferior, diminuam a força de atracção da marca SPA.

(cf. n.ºs 44, 48, 49, 53)