

Processo T-336/03

Les Éditions Albert René

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marca nominativa anterior comunitária e nacional OBELIX — Pedido de marca nominativa comunitária MOBILIX — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção) de 27 de Outubro de 2005 II - 4672

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Competência do Tribunal — Reexame dos factos à luz das provas perante ele apresentadas pela primeira vez — Exclusão*
(Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, artigo 135.º, n.º 4; Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º)

2. *Processo — Petição inicial — Objecto do litígio — Definição — Modificação no decurso da instância — Proibição*
(Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, artigos 44.º, n.º 1, e 48.º, n.º 2)
3. *Marca comunitária — Disposições processuais — Exame officioso dos factos — Processo de oposição — Exame limitado aos fundamentos invocados — Obrigação de o Instituto considerar demonstrados os elementos invocados por uma parte sem serem postos em causa pela outra parte — Inexistência*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 74.º, n.º 1)
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 — Marcas nominativas MOBILIX e OBELIX*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]
5. *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 — Aptidão das divergências conceptuais para neutralizar as semelhanças visuais ou fonéticas — Condições*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]
6. *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 — Renome da marca anterior — Incidência*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

1. Um recurso interposto no Tribunal da decisão de uma 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. No contencioso de anulação, a legalidade do acto impugnado deve ser apreciada em fun-

ção dos elementos de facto e de direito existentes à data da adopção do acto. Consequentemente, não é função do Tribunal reexaminar as circunstâncias de facto à luz das provas que lhe sejam apresentadas pela primeira vez. Com efeito, a admissão destas provas é contrária ao n.º 4 do artigo 135.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, nos termos do

qual as respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso. Por conseguinte, as provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância são inadmissíveis.

(cf. n.º 16)

2. Nos termos do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, o demandante tem a obrigação de definir o objecto do litígio e de apresentar os seus pedidos na petição inicial. Ainda que o artigo 48.º, n.º 2, do mesmo regulamento permita, em certas circunstâncias, a dedução de fundamentos novos no decurso da instância, essa disposição não pode, em caso algum, ser interpretada no sentido de que permite ao demandante deduzir novos pedidos no Tribunal e alterar, assim, o objecto do litígio.

(cf. n.º 28)

3. Nos termos do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) limita-se aos fundamentos

invocados e aos pedidos apresentados pelas partes.

Esta disposição limita duplamente a apreciação do Instituto. Por um lado, visa a base factual das decisões do Instituto, a saber, os factos e as provas sobre os quais estas se podem validamente basear; e, por outro, a base jurídica destas decisões, a saber, as disposições que a instância a que foi submetido o processo tem de aplicar. Assim, a Câmara de Recurso, ao pronunciar-se sobre um recurso de uma decisão que põe termo a um processo de oposição, apenas pode fundamentar a sua decisão nos motivos relativos de recusa que a parte em causa invocou, bem como nos factos e provas apresentados por essa parte, respeitantes a esses motivos.

A este respeito, embora resulte do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que o Instituto não pode proceder, no âmbito do processo de oposição, ao exame officioso dos factos, tal não significa, contudo, que seja obrigado a considerar demonstrados os elementos invocados por uma parte que não foram postos em causa pela outra parte. Esta disposição vincula o Instituto unicamente no tocante aos factos, provas e observações nos quais assenta a sua decisão.

(cf. n.ºs 32-34)

4. Não existe, para o consumidor médio da União Europeia, risco de confusão entre o sinal nominativo MOBILIX, cujo registo como marca comunitária é pedido para produtos e serviços, relativos de um modo quase exclusivo, ao domínio das telecomunicações sob todas as suas formas, incluídos nas classes 9, 16, 35, 37, 38 e 42 na aceção do Acordo de Nice, e a marca nominativa OBELIX, registada anteriormente como marca comunitária para produtos e serviços incluídos nas classes 9, 16, 28, 35, 41 e 42.

ceptuais que separam os sinais são susceptíveis de neutralizar as semelhanças fonéticas bem como e as eventuais semelhanças visuais.

Assim, mesmo admitindo que existe uma semelhança entre os produtos e serviços visados pelas marcas em conflito, 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 não está preenchida.

(cf. n.ºs 57, 62, 79-81, 86-87)

Sobre o plano da comparação conceptual, as palavras «mobilix» e «obelix» não têm significado semântico em nenhuma das línguas oficiais da União Europeia. Todavia, ao passo que o termo «mobilix» pode ser facilmente percebido como fazendo referência a qualquer coisa de móvel ou à mobilidade, o termo «obelix», por seu turno, apesar de o nome ter sido registado como uma marca nominativa, isto é, sem referência visual à personagem do desenho animado, será identificado sem dificuldade pelo público médio como a personagem corpulenta da série de banda desenhada, amplamente conhecida em toda a União Europeia, que relata as suas aventuras na companhia de Astérix. Esta representação concreta de um personagem popular torna muito pouco provável a confusão conceptual, no espírito do público, com vocábulos mais ou menos próximos. Tendo o sinal OBELIX um significado claro e determinado, as diferenças con-

5. Ao apreciar o risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, semelhanças visuais e fonéticas entre dois sinais nominativos podem ser neutralizadas, em determinadas circunstâncias, por diferenças conceptuais que separam os sinais em causa. Tal neutralização exige que pelo menos um dos sinais em questão tenha, na perspectiva do público relevante, um significado claro e determinado, para que este público consiga apreendê-lo imediatamente.

(cf. n.º 80)

6. 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, pressupõe uma identidade ou semelhança entre os sinais, bem como entre os produtos e serviços designados, sendo o renome de uma marca 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 ser considerados idênticos nem semelhantes, o facto de a marca anterior ser em larga medida conhecida ou gozar de renome na União Europeia não pode afectar a avaliação global do risco de confusão.

(cf. n.º 84)