

Processo T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA contra Istituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Processo de oposição — Pedido de marca comunitária figurativa que contém o elemento nominativo ‘Bainbridge’ – Marcas nacionais anteriores nominativas, figurativas e tridimensionais, que contém o elemento nominativo ‘Bridge’ – Prova da utilização – Utilização sob uma forma diferente – Marcas ‘defensivas’ – Família de marcas»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 23 de Fevereiro de 2006 II - 450

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova da utilização da marca anterior*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 15.º, n.º 1, 43.º, n.ºs 2 e 3, 50.º, n.º 1, alínea a), e 56.º, n.º 2]

2. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova da utilização da marca anterior*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 15.º, n.º 2, alínea a)]
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*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]
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*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

1. Na economia do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, a utilização efectiva, no comércio, de um sinal para os produtos ou os serviços para os quais foi registado constitui uma condição essencial para reconhecer ao seu titular os direitos exclusivos que constituem o objecto da protecção concedida às marcas. Assim, os artigos 15.º, n.º 1, 50.º, n.º 1, alínea a), 43.º, n.ºs 2 e 3, e 56.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 impõem ao titular de uma marca a obrigação de a utilizar ou, no quadro dos processos de oposição, de extinção ou de nulidade, a obrigação de fazer prova da sua utilização séria.

É certo que estas disposições prevêm uma excepção segundo a qual o titular da marca escapa às consequências da violação de tais obrigações quando existam «motivos justificados» para a

não utilização. No entanto, o conceito de «motivos justificados» referido por estas disposições refere-se a razões que assentam na existência de obstáculos à utilização da marca ou a situações em que a exploração comercial desta se revelaria, tendo em conta todas as circunstâncias pertinentes do caso, excessivamente onerosa. Tais obstáculos podem eventualmente resultar de uma regulamentação nacional que imponha, por exemplo, restrições à comercialização dos produtos designados pela marca, pelo que tal regulamentação pode ser invocada como motivo justificativo para a não utilização da marca. Em contrapartida, o titular de um registo nacional que se oponha a um pedido de marca comunitária não pode invocar, para se subtrair ao ónus da prova que lhe incumbe por força do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, uma disposição nacional que permite o depósito como marca de sinais destinados a não ser utilizados no comércio em razão da sua função puramente defensiva de um outro sinal objecto de uma exploração comercial. Com efeito, tais registos não são compatíveis com a regulamentação da marca comunitária, como

resulta do Regulamento n.º 40/94, não podendo o seu reconhecimento ao nível nacional constituir um «motivo justificado» na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, desse regulamento, para a não utilização de uma marca anterior em que se baseie a oposição a um pedido de marca comunitária.

(cf. n.ºs 43, 46)

2. O artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, visa o caso de uma marca registada, nacional ou comunitária, ser utilizada no comércio sob uma forma ligeiramente diferente da forma sob a qual foi feito o registo. O objectivo desta disposição, que evita impor uma conformidade estrita entre a forma utilizada da marca e aquela sob a qual a marca foi registada, é permitir ao titular desta última acrescentar ao sinal, na fase da sua exploração comercial, as variações que, sem lhe alterarem o carácter distintivo, permitam adaptá-lo melhor às exigências de comercialização e de promoção dos produtos ou dos serviços em causa. De acordo com o seu objectivo, deve considerar-se que o âmbito de aplicação material desta disposição está limitado às situações em que o sinal concretamente utilizado pelo titular de uma marca para designar os produtos ou os serviços para os quais esta foi registada constitui a forma sob a qual essa mesma marca é comercialmente explorada. Em tais situações, quando o sinal utilizado no comércio difere da

forma sob que foi registado unicamente em elementos insignificantes, de modo que os dois sinais podem ser considerados globalmente equivalentes, a disposição acima referida prevê que a obrigação de utilização da marca registada pode ser cumprida mediante a prova da utilização, no comércio, do sinal que constitui a forma dessa marca. Em contrapartida, o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do referido regulamento não permite ao titular de uma marca registada subtrair-se à obrigação que lhe incumbe de utilizar essa marca invocando em seu benefício a utilização de uma marca semelhante que seja objecto de um registo distinto.

(cf. n.º 50)

3. Não existe, para o consumidor médio de Itália, o risco de confusão entre, por um lado, o sinal figurativo que contém o elemento nominativo «Bainbridge», cujo registo como marca comunitária é pedido para «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria» e «Vestuário, calçado, chapelaria», respectivamente, das classes 18 e 25, na acepção do Acordo de Nice, e, por outro, as marcas

nominativas FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE e THE BRIDGE, a marca complexa que contém o elemento nominativo «the bridge wayfarer» e a marca tridimensional que reproduz a menção «the bridge», registadas anteriormente em Itália para produtos idênticos das mesmas classes, apesar do carácter distintivo elevado das marcas anteriores e da identidade dos produtos em causa, na medida em que os sinais em conflito não são semelhantes no plano semântico e/ou em que a comparação no plano visual entre os sinais em conflito revela fortes dissemelhanças entre eles, de modo a permitir entender que o único elemento comum, constituído pela sequência das seis letras que compõem a palavra «bridge», é insuficiente para estabelecer entre as marcas em causa, tendo em conta a impressão de conjunto por elas produzida, um grau de semelhança visual significativo para efeitos da apreciação do risco de confusão. Quanto à semelhança fonética entre os sinais em conflito, tem uma importância reduzida no caso de produtos que são comercializados de uma forma tal que, habitualmente, aquando da sua aquisição, o público pertinente apreende a marca que os designa de modo visual.

(cf. n.ºs 101, 114, 116)

4. Constitui um factor pertinente para efeitos de apreciação da existência de um risco de confusão, quando a oposição a um pedido de marca comunitária se baseia em várias marcas anteriores, o facto de essas marcas apresentarem características que permitam concluir que fazem parte de uma mesma «série» ou «família», o que pode suceder, nomeadamente, quando reproduzam integralmente o mesmo elemento distintivo com o acrescento de um elemento, gráfico ou nominativo, que diferencie uma da outra, ou quando se caracterizem pela repetição do mesmo prefixo ou sufixo extraído de uma marca originária.

Com efeito, em tais hipóteses, um risco de confusão pode ser gerado pela possibilidade de associação entre a marca requerida e as marcas anteriores que fazem parte da série, quando a marca requerida apresenta com estas últimas semelhanças susceptíveis de induzir o consumidor a crer que ela faz parte dessa mesma série e, portanto, que os produtos que designa têm a mesma origem comercial que os cobertos pelas marcas anteriores, ou uma origem aparentada. Esse risco de associação entre a marca requerida e as marcas de série anteriores, susceptível de criar confusão sobre a origem comercial dos produtos designados pelos sinais em conflito, pode existir mesmo quando a comparação entre a marca requerida e as marcas anteriores, cada uma delas considerada isoladamente, não permite estabelecer a existência de um risco de confusão

directo. Nesse caso, o risco de que o consumidor se possa enganar quanto à origem comercial dos produtos ou dos serviços em causa não resulta da possibilidade de confundir a marca requerida com uma ou outra das marcas de série anteriores, mas da possibilidade de considerar que a marca requerida faz parte da mesma série.

No entanto, o risco de associação só pode ser invocado quando estão cumulativamente reunidas duas condições. Em primeiro lugar, o titular de uma série de registos anteriores deve fazer prova da utilização de todas as marcas

que pertencem à série ou, pelo menos, de um número de marcas susceptível de constituir uma «série». Em segundo lugar, a marca requerida deve não apenas ser semelhante às marcas que pertencem à série mas ainda apresentar características susceptíveis de a ligar à série. Tal pode não ser o caso quando, por exemplo, o elemento comum às marcas seriais anteriores é utilizado na marca requerida numa posição diferente daquela em que figura habitualmente nas marcas que pertencem à série ou com um conteúdo semântico distinto.

(cf. n.ºs 123-127)