

Processo T-6/01

Matratzen Concord GmbH contra Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Oposição — Motivos relativos de recusa —
Semelhança entre duas marcas — Risco de confusão —
Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 —
Pedido de marca comunitária figurativa contendo
o vocábulo ‘Matratzen’ — Marca nominativa anterior MATRATZEN»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 23 de Outubro de 2002 II-4339

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 — Critérios de apreciação*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 2, alínea a), ii)]

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 complexa [Regulamento n.º 40/94, 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 — «Matratzen Markt Concord» e «Matratzen» [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 — Marca anterior constituída por um vocábulo descritivo numa língua diferente da do Estado-Membro de registo — Violação do princípio da livre circulação de mercadorias — Inexistência [Artigos 28.º CE e 30.º CE; Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]*

1. Tal como resulta do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, o registo será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro, cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

Constitui um risco de confusão, a este respeito, o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente, devendo este risco ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço. Essa apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados, podendo um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e inversamente.

(cf. n.ºs 22-25)

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 relevantes. São pertinentes os aspectos visual, auditivo e conceptual, devendo a apreciação da semelhança basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, nomeadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes.

Por conseguinte, uma marca complexa só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida.

(cf. n.ºs 30, 32, 33)

3. Existe, para o público espanhol, uma semelhança visual e auditiva entre a marca figurativa «Matratzen Markt Concord», cujo registo como marca

comunitária é pedido para certos produtos pertencentes às classes 10 (almofadas, travesseiros, etc.), 20 (colchões e o.) e 24 (mantas de cama e o.), nos termos do Acordo de Nice, e a marca nominativa constituída pelo vocábulo «Matratzen», anteriormente registada em Espanha para produtos pertencentes à classe 20 (todo o tipo de mobiliário, inclusive colchões), no âmbito do referido acordo.

Sendo o grau de semelhança das marcas em causa e o grau de semelhança dos produtos por elas designados suficientemente elevados, existe um risco de confusão entre as marcas em causa, de forma que a marca pedida cai sob a alçada do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária.

(cf. n.ºs 44, 48, 50)

4. Não é contrário ao princípio da livre circulação de mercadorias (artigo 28.º CE) que uma marca nacional constituída por um vocábulo descritivo numa língua diferente da do

Estado-Membro de registo possa ser invocada, com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, contra um pedido de marca comunitária semelhante.

Com efeito, por um lado, o princípio da livre circulação de mercadorias não impede, de modo algum, que um Estado-Membro registe tal sinal como marca nacional, e, por outro, o legislador comunitário não desrespeitou os

artigos 28.º CE e 30.º CE ao dispor que um pedido de registo de marca comunitária será recusado quando exista risco de confusão entre essa marca e uma marca anterior registada num Estado-Membro, independentemente da questão de saber se esta última marca tem carácter descritivo noutra língua que não a do Estado-Membro de registo.

(cf. n.ºs 54, 56)