Processo T-388/00

Institut für Lernsysteme GmbH
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marca anterior figurativa compreendendo a sigla ILS — Pedido de marca comunitária nominativa ELS — Prova do uso da marca anterior — Artigo 43.°, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.° 40/94 e regra 22 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 — Fundamentação»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 23 de Outubro de 2002 . . . . . II-4306

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Competência do Tribunal de Primeira Instância — Intimação dirigida ao Instituto — Exclusão*

   (Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 63.°, n.° 6)

2. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Prazo fixado pelo Instituto — Natureza peremptória — Contestação das provas pelo requerente da marca — Não incidência*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.º 2; Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 22, n.º 1)

3. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Remissão para os documentos apresentados noutro processo — Admissibilidade*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 42.º e 43.º)

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

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 — Semelhança entre os produtos ou serviços e as marcas em causa — Critérios de apreciação*
[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 — Siglas «ELS» e «ILS»*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

1. No quadro de um recurso interposto perante o juiz comunitário contra uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), o Instituto deve, em conformidade com o disposto no artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do órgão jurisdicional comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir uma intimação ao Instituto.

(cf. n.º 19)

2. A regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária determina que no caso de o titular de uma marca anterior que se opõe ao registo de uma marca comunitária ter de provar a utilização da marca, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Por força desta disposição, conjugada com a do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, a não produção de elementos comprovando o uso da marca no prazo fixado pelo Instituto acarreta a rejeição da oposição.

A natureza peremptória do prazo assim previsto pela regra em causa exclui a tomada em consideração pelo Instituto de qualquer prova produzida tardiamente. Mais especialmente, o facto de o requerente, nas suas observações sobre as provas do uso da marca produzidas pelo opositor, contestar estas provas não pode ter o efeito de reabrir esse prazo e de permitir ao opositor completar os elementos de prova do uso apresentados no prazo fixado pelo Instituto.

(cf. n.os 28, 29)

3. Se num processo de oposição apresentado, nos termos dos artigos 42.º e 43.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, pelo titular de uma marca anterior, este deve fazer a prova do uso da marca e na hipótese de ter já provado esse uso num processo paralelo, o opositor pode remeter para os documentos já entregues nesse primeiro processo se for de novo convidado a fazer a prova do uso da referida marca anterior.

(cf. n.º 31)

4. O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária determina que «após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a 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; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior». 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 na matéria 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. Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e a 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.

No que se refere à comparação dos sinais em conflito, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. Não se pode aqui excluir que a mera semelhança fonética entre duas marcas possa criar um risco de confusão.

(cf. n.os 51, 62)

(cf. n.os 44-46)

5. Quando do exame de uma oposição formulada pelo titular de uma marca anterior, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, importa, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos ou serviços. Esses factores incluem, em especial, a sua natureza, destino e utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar.

6. Existe, para o público alemão, uma semelhança visual e fonética entre a sigla «ELS», cujo registo é pedido como marca comunitária para os «serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa» (classe 41 do Acordo de Nice) e os «manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para alunos, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua» (classe 16), e a marca composta por um sinal figurativo compreendendo a sigla «ILS», anteriormente registada na Alemanha para os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» (classe 41).

Tendo em conta, por um lado, a identidade entre os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» designados pela marca anterior e os «serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa» designados pela marca requerida, bem como a semelhança dos serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» atrás referidos com os «manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para alunos, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua» referidos pela marca requerida e, por outro, a referida semelhança entre os sinais em causa, as diferenças entre eles não são suficientes para afastar a existência de um risco de confusão no que toca à percepção do público-alvo, de modo que o facto de considerar que tal risco não existe constitui uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária.

(cf. n.os 68, 73, 75, 78)