

Processo T-22/04

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa comunitária Westlife — Marca nacional anterior West — Risco de confusão — Semelhança dos sinais»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 4 de Maio de 2005 II - 1562

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Papel processual do Instituto — Poder de modificar os termos do litígio no Tribunal de Primeira Instância — Inexistência — Faculdade de o Instituto apoiar os pedidos de qualquer parte e apresentar argumentos para sustentar os fundamentos apresentados por essa parte (Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, artigo 133.º, n.º 2)*

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 — Marca nominativa com um dos seus dois termos idêntico à marca nominativa anterior*

[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, 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 — Marcas nominativas Westlife e West*

[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

1. Num processo relativo a um recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) proferida num processo de oposição, o Instituto não tem o poder de modificar, através da posição que adopta no Tribunal de Primeira Instância, os termos do litígio, tal como resultam dos respectivos pedidos e das alegações do requerente do registo e do opositor. No entanto, o Instituto não é obrigado a pedir que seja negado provimento a um recurso interposto de uma decisão de uma das suas Câmaras de Recurso. Com efeito, embora o Instituto não disponha da legitimidade activa necessária para interpor recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, não pode, pelo contrário, ser obrigado a defender sistematicamente qualquer decisão impugnada de uma Câmara de Recurso ou a pedir obrigatoriamente que seja negado

provimento a qualquer recurso interposto de uma decisão desse tipo.

O Instituto pode, portanto, sem modificar os termos do litígio, pedir que sejam deferidos os pedidos de qualquer uma das partes, segundo o seu critério, e apresentar argumentos para apoiar os fundamentos apresentados por essa parte. Em contrapartida, não pode formular pedidos de anulação autónomos ou apresentar fundamentos de anulação não invocados pelas outras partes.

(cf. n.ºs 16-18)

2. Marcas nominativas são, numa primeira análise, normalmente consideradas semelhantes, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, no caso de um dos dois únicos termos constitutivos da marca pedida ser idêntico, no plano visual e no plano fonético, ao único termo que constitui a marca anterior; e de os referidos termos, considerados em conjunto ou isoladamente, não terem, no plano conceptual, nenhum significado para o público em causa

(cf. n.º 37)

3. Existe, para os consumidores médios alemães, um risco de confusão entre o sinal nominativo Westlife, cujo registo como marca comunitária foi requerido para produtos e serviços incluídos nas classes 9, 16, 25 e 41 na acepção do

Acordo de Nice, e a marca nominativa West, registada anteriormente na Alemanha para produtos e serviços idênticos ou semelhantes incluídos nas mesmas classes, na medida em que, por um lado, a única diferença visual entre as duas marcas nominativas em causa consiste no facto de que uma delas contém um elemento suplementar acrescentado ao primeiro e as duas marcas são semelhantes, em certa medida, no plano fonético e, em particular, no plano conceptual e que, por outro, a existência da marca anterior West é susceptível de ter criado uma associação no espírito do público pertinente entre este termo e os produtos comercializados pelo seu proprietário, pelo que há o risco de que qualquer nova marca constituída por esse termo combinado com outro seja entendida como uma variante da marca anterior.

(cf. n.ºs 39, 42, 43)