

Processo T-20/02

Interquell GmbH

contra

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

«Marca comunitária — Pedido de marca comunitária figurativa e nominativa HAPPY DOG — Marca nacional nominativa anterior HAPPIDOG — Risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 31 de Março
de 2004 II - 1004

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 — Marca nominativa e figurativa «HAPPY DOG» e marca nominativa «HAPPIDOG»*

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

2. *Marca comunitária — Efeitos da marca comunitária — Limitações — Artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94 — Objecto — Inaplicabilidade no âmbito do procedimento de registo*

(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 12.º)

1. Existe, para o consumidor médio do Reino Unido um risco de confusão entre o sinal nominativo e figurativo «HAPPY DOG», cujo registo enquanto marca comunitária é pedido para «alimentos para cães» abrangidos pela classe 31 na aceção do acordo de Nice, e a marca nominativa «HAPPI-DOG», registada anteriormente no Reino Unido para os mesmos produtos.

eventual carácter descritivo do sintagma «happy dog» aplicado a alimentos para cães, com a consequência de que a marca anterior seria ela própria considerada pouco distintiva. Com efeito, em razão da interdependência dos factores pertinentes para a apreciação do risco de confusão, uma identidade dos produtos designados associada a uma grande semelhança dos sinais em conflito é suficiente para concluir pela existência do referido risco.

Com efeito, os sinais em conflito concordam no seu conteúdo conceptual, no sentido de que sugerem ao público pertinente que o consumo dos produtos em causa pelo cão o tornará feliz. Tendo em conta a identidade dos referidos produtos, bem como a semelhança conceptual dos sinais em causa, assim como a evidente identidade fonética, as eventuais diferenças visuais entre os sinais não são susceptíveis de afastar a existência de risco de confusão na percepção do referido público.

(cf. n.ºs 42, 44-46)

2. O artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, relativo às limitações dos efeitos da marca, não é aplicável no âmbito do procedimento de registo de uma marca. Com efeito, este artigo visa as limitações do direito conferido por uma marca comunitária ao seu titular, no mundo dos negócios. Assim, um presumível contrafactor pode, como meio de defesa, invocar esta disposição para, eventualmente, se exonerar de qualquer violação aos direitos do titular de uma marca comunitária composta, nomea-

A existência do risco de confusão não é, além disso, posta em causa por um

damente, de termos que designem a qualidade ou outras características do produto em causa. O artigo 12.º não pode, portanto, ser tido em conta no procedimento de registo de uma marca, uma vez que não confere aos terceiros o uso de tais termos enquanto marca, antes se limitando a garantir que eles podem utilizá-los de modo descritivo, isto é, enquanto indicações relativas à

qualidade ou a outras características do produto, na condição de a utilização ser feita de acordo com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.

(cf. n.ºs 55, 56)