

Processo T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca comunitária nominativa PAM PLUVIAL — Marcas nacionais figurativas anteriores PAM — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Prova de utilização — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e artigo 43.º do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quinta Secção) de 22 de Março de 2007 II - 761

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.ºs 2 e 3)

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*
[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*
[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. Nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, para efeitos do exame da oposição deduzida por força do artigo 42.º deste regulamento, presume-se que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria enquanto um pedido do requerente no sentido de ser provada tal utilização não for apresentado ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

Esse pedido, que deve ser apresentado expressamente e em tempo útil, não pode ser formulado pela primeira vez perante a Câmara de Recurso.

Com efeito, o referido pedido, que tem por efeito fazer recair sobre o opositor o ónus da prova da utilização séria da sua marca (ou a existência de motivos justificados para o seu não uso) sob pena de rejeição da sua oposição, modifica o conteúdo do processo de oposição ao acrescentar uma questão específica que deve ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita. Ora, compete à Divisão de Oposição decidir, em primeira instância, sobre a oposição, conforme definida pelos diferentes actos e pedidos processuais das partes, incluindo, se for caso disso, o pedido de prova de utilização séria da marca anterior. Admitir a possibilidade de tal pedido pela primeira vez perante a Câmara de Recurso, que apenas é competente para decidir sobre os recursos intentados contra decisões das Divisões de Oposição e não para decidir ela

própria, em primeira instância, sobre uma nova oposição, implicaria o exame, por esta, de um pedido específico, ligado considerações jurídicas e factuais novas e que sai do âmbito do processo de oposição, tal como submetido e tratado pela Divisão de Oposição.

venda, bem como o seu carácter concorrencial ou complementar. A este respeito, os produtos complementares são aqueles entre os quais existe uma relação estreita, no sentido de que um é indispensável ou importante para a utilização do outro, de modo que os consumidores podem pensar que a responsabilidade pelo fabrico dos dois produtos incumbe à mesma empresa.

A continuidade funcional que existe entre as diferentes instâncias do Instituto não pode justificar a apresentação de tal pedido pela primeira vez perante a Câmara de Recurso, dado que o mesmo não implica de modo algum um exame, pela Câmara de Recurso, de um caso diferente do que foi submetido à Divisão de Oposição, a saber, um caso cujo âmbito tenha sido alargado pelo aditamento da questão prévia da utilização séria da marca anterior.

(cf. n.ºs 92, 94, 95)

(cf. n.ºs 32, 34-37, 39-41)

2. No âmbito da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a semelhança entre os produtos visados pelas marcas controvertidas deve ser apreciada tendo em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos em questão, factores que incluem, em especial, a sua natureza, destino, a sua utilização, a circunstância de que são comercializados, regra geral, nos mesmos pontos de
3. No âmbito da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, podem ser consideradas semelhantes, uma marca complexa e uma outra marca, que é idêntica ou apresenta uma semelhança com um dos componentes da marca complexa, se esse componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto suscitada 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 relevante retém na memória, de tal forma que todos os outros componentes são negligenciáveis na impressão geral por ela suscitada. Quanto à apreciação do carácter dominante de um ou de vários componentes determinados de

uma marca complexa, há que ter em conta, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada componente e compará-las com as dos outros componentes. Além disso, e a título acessório, pode ser tida em conta a posição relativa dos diferentes componentes na configuração da marca complexa.

(cf. n.º 97)

4. Existe para o consumidor médio espanhol, em risco de confusão entre o sinal nominativo PAM PLUVIAL, cujo registo como marca comunitária é pedido para «mangueiras e tubos metálicos» e «uniões não metálicas para as mangueiras e tubos rígidos não metálicos» abrangidos, respectivamente, pelas classes 6 e 17 na acepção do Acordo de Nice e a marca figurativa cujo elemento verbal «PAM» constitui o elemento central e dominante, registada anteriormente em Espanha, para os «materiais de construção» abrangidos pela classe 19.

Com efeito, na medida em que, por um lado, as marcas controvertidas apresentam uma semelhança visual e fonética, o elemento dominante «PAM» da marca anterior, uma vez que constitui também o elemento dominante da marca pedida PAM PLUVIAL, em virtude da sua forma curta e fácil de memorizar, da sua ausência de significado particular em espanhol e de estar contido na parte inicial da marca pedida, e por outro, os produtos visados pelas marcas controvertidas são semelhantes e complementares, a presença do termo «pluvial» na marca pedida não exclui o risco de confusão, uma vez que este elemento pode levar o consumidor médio a pressupor que a marca pedida é uma marca derivada de uma marca principal «pam» e designa uma gama específica que pertence à «família das marcas PAM».

(cf. n.ºs 98-100, 105)