

## Processo T-135/04

**GfK AG**

**contra**

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

«Marca comunitária — Pedido de marca nominativa comunitária Online Bus — Marca figurativa anterior que contém o elemento nominativo 'BUS' bem como uma figura constituída por três triângulos entrelaçados — Utilização séria da marca anterior — Artigo 15.º, n.º 2, alínea a), e artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 24 de Novembro de 2005 . . . . . II - 4867

#### Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Utilização sob uma forma que difere em elementos que não alteram o carácter distintivo da marca*

*[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 15.º, n.º 2, alínea a), e 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 — Risco de confusão com a marca anterior — Marca nominativa Online Bus e marca figurativa com o elemento nominativo «BUS»*

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

1. Por força da aplicação conjugada do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a prova da utilização séria de uma marca anterior, nacional ou comunitária, que constitui o fundamento de uma oposição a um pedido de registo de marca comunitária, compreende igualmente a prova da utilização da marca anterior sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo desta marca na forma sob a qual foi registada.
2. Existe, para o público alemão, risco de confusão entre o sinal nominativo Online Bus, cujo registo enquanto marca comunitária foi pedido para «estudos e análises de mercado» abrangidos pela classe 35 na aceção do Acordo de Nice, e a marca figurativa que contém o elemento nominativo «BUS», registada anteriormente na Alemanha para, nomeadamente, os serviços de «consultadoria empresarial», abrangidos pela mesma classe. Tendo em conta a grande semelhança dos serviços em causa e a forte semelhança fonética das marcas em conflito, a única diferença visual entre estas marcas, criada pela presença do elemento figurativo na marca anterior, não é susceptível de afastar a existência de risco de confusão. Com efeito, o consumidor relevante, confrontado com as marcas em causa, reterá das mesmas sobretudo o elemento nominativo «bus», presente nas duas marcas e que domina a sua pronúncia.

(cf. n.ºs 30-31)

(cf. n.º 80)