

Processo C-234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA contra Istituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância — Marca comunitária —
Registo da marca BAINBRIDGE — Oposição do titular de marcas nacionais
anteriores que têm em comum o elemento 'Bridge' — Rejeição da oposição —
Famílias de marcas — Prova de utilização — Conceito de 'marcas defensivas'»

Conclusões da advogada-geral E. Sharpston apresentadas em 29 de Março de 2007	I - 7336
Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 13 de Setembro de 2007	I - 7367

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos 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)]

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos 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 — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 15.º, n.º 2, alínea a)]
4. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 43.º, n.ºs 2 e 3, e 56.º, n.º 2)

1. No momento da apreciação do risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, a apreciação de uma eventual semelhança fonética é apenas um dos factores pertinentes no âmbito da apreciação global. Assim, não se pode deduzir que haja necessariamente risco de confusão quando apenas se prove uma semelhança fonética entre dois sinais.

(cf. n.ºs 35-37)

2. Embora seja verdade que, no caso de oposição a um pedido de registo de marca comunitária, baseada na existência de uma única marca anterior ainda não sujeita à obrigação de utilização, a apreciação do risco de confusão assente numa comparação entre as duas marcas

tal como foram registadas, a situação é diferente na hipótese de a oposição se basear na existência de várias marcas com características comuns que lhes permitem ser consideradas como fazendo parte de uma mesma «família» ou «série» de marcas.

No caso de uma «família» ou «série» de marcas, o risco de confusão resulta mais precisamente do facto de o consumidor se poder enganar quanto à proveniência ou à origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pela marca cujo registo é pedido e considerar, erradamente, que esta faz parte dessa família ou série de marcas.

Não é de esperar que um consumidor, na falta de utilização de um número de

marcas susceptível de constituir uma família ou uma série, detecte um elemento comum na referida família ou série de marcas e/ou que associe a essa família ou série outra marca contendo o mesmo elemento comum. Por conseguinte, para que exista risco de o público se enganar quanto à pertença a uma «família» ou «série» da marca cujo registo é pedido, as marcas anteriores que fazem parte dessa «família» ou «série» devem estar presentes no mercado.

(cf. n.ºs 62-64)

3. Embora as disposições do artigo 15.º, n.ºs 1 e 2, alínea a) do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária permitam considerar uma marca registada como utilizada, quando se produza a prova da utilização dessa marca sob uma forma ligeiramente diferente daquela sob a qual foi registada, não permitem alargar, mediante a prova da sua utilização, a protecção de que beneficia uma marca registada a uma outra marca registada, cuja utilização não foi provada, pelo facto de esta última não ser mais do que uma ligeira variante da primeira.

(cf. n.º 86)

4. Assim, o titular de um registo nacional que se oponha a um pedido de registo de marca comunitária não pode invocar, para se subtrair ao ónus da prova de uma utilização séria da sua marca anterior ou da existência de motivos justificados para a sua não utilização, que lhe incumbe por força do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, uma disposição nacional que permite o pedido de registo como marca de sinais que não se destinam a ser utilizados no comércio dada a sua função puramente defensiva de um outro sinal que é objecto de exploração comercial. Com efeito, o conceito de «motivos justificados» mencionado nesse artigo refere-se, em substância, a circunstâncias externas ao titular da marca que constituem um obstáculo à utilização da mesma e não a uma legislação nacional que admita uma excepção à regra da extinção da marca por falta de utilização quinquenal, mesmo que esta falta de utilização decorra da vontade do titular dessa marca. A tese segundo a qual o titular de um registo nacional que se oponha a um pedido de registo de marca comunitária pode invocar uma marca anterior cuja utilização não tenha sido provada pelo facto de constituir, nos termos de uma legislação nacional, uma marca defensiva não é, por conseguinte, compatível com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

(cf. n.ºs 100-103)