

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)  
15 de Janeiro de 2003 \*

No processo T-99/01,

**Mystery drinks GmbH**, na situação de liquidação judicial, com sede em Eppertshausen (Alemanha), representada por T. Jestaedt, V. von Bomhard e A. Renck, advogados,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)**, representado por A. von Mühlendahl, B. Weggenmann e C. Røhl Søberg, na qualidade de agentes,

recorrido,

\* Língua do processo: alemão.

sendo interveniente

Karlsberg Brauerei KG Weber, com sede em Homburg (Alemanha), representada por R. Lange, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 12 de Fevereiro de 2001 (processo R 251/2000-3), relativo ao registo do sinal MYSTERY como marca comunitária ao qual foi oposta a marca nacional Mixery,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),

composto por: R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 7 de Maio de 2001,

vista a resposta do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 28 de Agosto de 2001,

vistas as alegações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Agosto de 2001,

após a audiência de 18 de Setembro de 2002,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 25 de Outubro de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca figurativa comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.
- 2 O sinal cujo registo é pedido é a seguir reproduzido:



**MYSTERY**

- 3 Os produtos para os quais foi pedido o registo incluem-se nas classes 29, 30 e 32, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para efeitos de registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
- «aperitivos, em especial frutos secos, frutos de casca rijas, batatas fritas e palitos de batata», incluídos na classe 29;
  - «cacau, açúcar, mel, xarope de melaço e artigos feitos destas matérias, em especial rebuçados e outras doçarias; pastelaria e confeitaria; gelados; pastilhas elásticas», incluídos na classe 30;
  - «bebidas não alcoólicas, com excepção de cervejas sem álcool», incluídos na classe 32.
- 4 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 21/98, de 23 de Março de 1998.
- 5 Em 16 de Junho de 1998, a Karlsberg Brauerei KG Weber (a seguir «interveniente») deduziu oposição ao registo da referida marca comunitária, ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94. O fundamento invocado para a oposição foi o risco de confusão referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 entre a marca requerida e uma marca anterior nacional de que a interveniente é titular. A referida marca anterior é o vocábulo Mixery registado na Alemanha sob o n.º 395 02 709 para designar os seguintes produtos: «cervejas e bebidas com cerveja», incluídos na classe 32.

- 6 Por decisão de 4 de Fevereiro de 2000, a Divisão de Oposição julgou a oposição improcedente.
- 7 Em 3 de Março de 2000, a interveniente interpôs recurso para o Instituto da decisão da Divisão de Oposição, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 8 Por decisão de 12 de Fevereiro de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 27 de Fevereiro de 2001, a Terceira Câmara de Recurso anulou parcialmente a decisão da Divisão de Oposição.
- 9 No essencial, a Câmara de Recurso considerou que existe risco de confusão entre a marca anterior e a marca pedida em relação aos produtos incluídos na classe 32. Todavia, o referido risco está posto de parte no que respeita aos produtos incluídos nas classes 29 e 30.

### **Tramitação processual e pedidos das partes**

- 10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

- 11 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- ter em conta as alegações das partes;
  - repartir as despesas em função da decisão do processo e, quanto ao mais, não condenar o Instituto em quaisquer despesas.
- 12 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne negar provimento ao recurso.
- 13 Por carta de 5 de Setembro de 2002, a recorrente informou o Tribunal de Primeira Instância de que tinha sido declarada a sua falência. Além disso, é de concluir das suas observações que a mesma pretende a sequência do processo. Por outro lado, a recorrente não esteve representada na audiência.

## Questão de direito

### *Observações preliminares*

- 14 Há que realçar que, nas conclusões que formulou, o Instituto não tomou posição quanto às pretensões da recorrente nem quanto ao destino da decisão impugnada.

- 15 Nesta medida, o pedido do Instituto é inadmissível. Contudo, a interveniente requereu que fosse negado provimento ao recurso. Consequentemente, há que analisar o presente litígio em conformidade com o artigo 134.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.

*Quanto ao único fundamento, assente na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94*

#### Argumentos das partes

- 16 A recorrente considera que uma marca como a da interveniente, cujo carácter distintivo é escasso, deve beneficiar de uma área de protecção restrita, designadamente na medida em que o público relevante associa a marca Mixery a termos como «mixen» (misturar) ou «mix» (mistura), que indicam que a bebida constitui uma mistura ou um cocktail. Uma marca deste tipo não pode, mesmo através de um uso intensivo, alcançar o estatuto de uma marca «realmente forte».
- 17 Além disso, salienta que nunca foi suficientemente demonstrada a fama da marca da interveniente.
- 18 Além disso, a recorrente afirma que os argumentos e os documentos que comprovam a notoriedade da marca Mixery não foram apresentados no âmbito do processo de oposição e não podem ser apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso. Do mesmo modo, afirma que a questão do elevado carácter distintivo de uma marca é uma questão de direito. Assim, a recorrente considera que, em conformidade com o artigo 74.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, não era necessária qualquer contestação da sua parte relativamente a factos que, aliás, não foram correctamente apresentados.

- 19 No que respeita à comparação dos sinais, a recorrente afirma que:
- no plano tipográfico, os sinais em conflito são diferentes uma vez que os respectivos caracteres centrais «IX» e «YST» se distinguem e a inicial «M» do sinal MYSTERY apresenta uma forma muito estilizada;
  - no plano fonético, os sinais são diferentes; as respectivas sílabas divergem consideravelmente; na primeira sílaba, o «i» de Mixery é mais curto e mais claro do que o «Y» de MYSTERY e, na segunda sílaba, o «ST» de MYSTERY pronuncia-se diferentemente do «x» de Mixery, consoante raramente utilizada;
  - no plano conceptual, os sinais em causa, que têm um sentido claro, divergem consideravelmente; o vocábulo MYSTERY evoca, na Alemanha, o termo «Mysterium»; em contrapartida, o sinal Mixery remete manifestamente para o termo «mix» (mistura) ou «mixel» (misturar).
- 20 A recorrente acrescenta que a impressão visual da marca é prioritária, uma vez que, nos estabelecimentos, o cliente não pede verbalmente o produto e apenas uma pequeníssima parte destas bebidas é pedida em estabelecimentos de nível sonoro elevado onde uma consulta prévia da lista exclui o risco de confusão. Acresce que a bebida é normalmente servida com a garrafa na qual figura a marca. Quando a bebida é tirada do barril, a marca figura na torneira ou ainda no copo ou na base para copos.
- 21 No que respeita à comparação dos produtos, a recorrente considera que os mesmos não são similares. As bebidas sem álcool não são produzidas nos mesmos



locais que a cerveja e são vendidas em secções nitidamente separadas. Além disso, a diferença determinante entre as bebidas reside no facto de conterem ou não álcool, tendo em conta as restrições ligadas à idade ou à condução de viaturas, estando, por isso, o consumidor muito atento a estes aspectos.

- 22 Em conclusão, a recorrente considera que não existe risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior.
  
- 23 A interveniente afirma que, devido à sua notoriedade, a marca Mixery tem um carácter distintivo reforçado. A este respeito, indica os elementos susceptíveis de apoiar o reconhecimento dessa notoriedade.
  
- 24 Alega que, ao contrário do que a recorrente afirma, a referência a um elevado grau de carácter distintivo já tinha sido indicada no âmbito do processo de oposição e que este elemento foi correctamente entendido pela Câmara de Recurso no sentido de que está em causa uma marca conhecida.
  
- 25 A interveniente salienta que a confusão no plano fonético só é afastada pela recorrente através de uma análise artificial baseada numa análise fragmentada da marca. Do mesmo modo, o argumento assente na utilização da lista de bebidas não é relevante, na medida em que mais não faz que transferir o risco de confusão para um outro nível.
  
- 26 Conclui que não é possível afirmar que os produtos não são similares. A este respeito, a interveniente entende que não é exacto afirmar que as bebidas sem álcool e as misturas à base de cerveja sejam fabricadas em locais de produção diferentes.

- 27 Por último, a interveniente afirma que os consumidores não podem ser divididos em duas categorias distintas na medida em que existe um número significativo de consumidores aos quais ambos os produtos se dirigem simultaneamente.

### Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 28 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, havendo oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo à marca pedida quando, «devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».
- 29 De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, constitui um risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17).
- 30 Segundo a mesma jurisprudência, o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22; Canon, já referido, n.º 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 18, e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40).

- 31 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, tal como é indicada no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, e, designadamente, a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos Canon, já referido, n.º 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 19).
- 32 Além disso, a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, já referido, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25). Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio dos produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória. Importa igualmente tomar em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26).
- 33 No presente processo, há que salientar, a título liminar, que a Câmara de Recurso, no n.º 32 da decisão impugnada, considerou que a marca da interveniente tem um carácter distintivo particularmente elevado.
- 34 Esta conclusão não pode ser extraída apenas dos elementos que a decisão contém a este respeito. Efectivamente, o elevado carácter distintivo de uma marca deve ser verificado quer à luz das qualidades intrínsecas da marca quer em função da notoriedade que lhe está ligada. Ora, por um lado, embora a Câmara de Recurso tenha concluído que o carácter distintivo da marca anterior não era enfraquecido pela evocação de um termo descritivo e era suficientemente original para exercer

a sua função de marca, não pormenorizou, porém, quais eram as qualidades intrínsecas dessa marca que permitiam qualificar esse carácter distintivo como particularmente elevado. Por outro lado, é de salientar que, como a recorrente alegou no essencial, os elementos extraídos das indicações dadas pela interveniente, designadamente a mera afirmação de que a marca é uma «bebida de culto entre os jovens conhecedores» e a simples referência a páginas da Internet relativas, designadamente, ao patrocínio publicitário de um espectáculo posteriormente ao pedido de registo, não podem ser considerados suficientes para demonstrar o elevado carácter distintivo da marca anterior decorrente da notoriedade que lhe está ligada (v., neste sentido, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.ºs 22 e 23).

- 35 Consequentemente, a conclusão da Câmara de Recurso de que a marca da oponente tem um carácter distintivo particularmente elevado deve ser posta de parte sem que seja necessário apreciar os restantes aspectos relativos à análise da notoriedade suscitados pela recorrente.
- 36 Contudo, o erro desta forma cometido pela Câmara de Recurso não basta por si só para implicar que a sua decisão seja inválida. Efectivamente, o risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior pode ser demonstrado sem referência ao elevado carácter distintivo da marca anterior. Deve, por isso, analisar-se se a decisão impugnada, independentemente do erro acima referido, demonstrou correctamente um risco de confusão.
- 37 No caso em apreço, dado que as bebidas incluídas na classe 32 são produtos de consumo corrente e que a marca anterior, em que se baseia a oposição, está registada e protegida na Alemanha, o público relevante em relação ao qual deve ser feita a análise do risco de confusão é constituído pelo consumidor médio deste Estado-Membro.

- 38 Tendo em conta estas considerações, trata-se de comparar, em primeiro lugar, os produtos em causa e, em segundo, os sinais em questão, a fim de determinar se o registo do sinal MYSTERY é susceptível de dar lugar ao risco de confusão com a marca anterior Mixery.
- 39 No que respeita, em primeiro lugar, à comparação dos produtos, importa recordar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os mesmos. Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão Canon, já referido, n.º 23).
- 40 A este respeito, a Câmara de Recurso concluiu que a marca anterior está protegida não apenas relativamente a cervejas, mas também em relação a bebidas mistas com cerveja que podem eventualmente não conter álcool. A Câmara de Recurso concluiu também que as cervejas e as outras bebidas podem ser provenientes, designadamente nas fases de engarrafamento e comercialização, das mesmas empresas, podem ser vendidas lado a lado e têm o mesmo destino. Por outro lado, no espírito dos consumidores, as bebidas mistas à base de cerveja podem substituir tanto a cerveja como bebidas sem álcool. Consequentemente, a Câmara de Recurso concluiu correctamente que os produtos em causa, incluídos na classe 32, são semelhantes.
- 41 Quanto aos argumentos da recorrente relativos à especial atenção que o consumidor presta ao teor alcoólico das bebidas, tendo em conta as restrições ligadas à idade e à condução automóvel, os mesmos não são de aceitar na medida em que, como concluiu a Câmara de Recurso, as diferenças entre determinadas bebidas do ponto de vista do teor alcoólico (cervejas de taxa reduzida, cervejas sem álcool ou bebidas mistas) têm tendência para se esbaterem e não impedem o consumidor de considerar que ambos os produtos foram fabricados sob controlo da mesma empresa.

- 42 No que respeita, em segundo lugar, à comparação da marca e do sinal pedido, resulta da jurisprudência que a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos SABEL, já referido, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25). Além disso, o Tribunal de Justiça considerou que não se pode excluir que a mera semelhança fonética entre duas marcas possa criar um risco de confusão (v., neste sentido, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 28).
- 43 Há, por isso, que comparar no plano visual, fonético e conceptual o sinal «MYSTERY», conforme se acha reproduzido no n.º 2, *supra*, com a marca Mixery.
- 44 No plano visual, é forçoso concluir, como salientou a Câmara de Recurso, que os dois sinais se distinguem facilmente pelo seu grafismo, designadamente porque o sinal MYSTERY se apresenta sob uma forma figurativa que inclui nomeadamente um «M» maiúsculo estilizado.
- 45 No plano fonético, a Câmara de Recurso concluiu que, tendo em conta as regras de pronúncia do alemão e do inglês, em que se inspira a palavra «Mystery», os pontos comuns dos elementos dominantes de cada sinal são preponderantes em relação às diferenças, o que implica uma semelhança dos sinais.
- 46 A este respeito, não é de aceitar o argumento da recorrente relativo à importância destas diferenças. Efectivamente, do ponto de vista fonético, as diferenças em causa só podem ser realçadas, como afirmou a interveniente, na medida em que a recorrente procede a uma análise fragmentada, sílaba por sílaba, omitindo a pronúncia da palavra no seu todo.

- 47 Conceptualmente, a Câmara de Recurso concluiu que, apesar da ausência de semelhança dos sinais em causa nesse plano, o sentido evocado pelos mesmos não é suficientemente directo e preciso para ser imediatamente apercebido pelo consumidor permitindo, assim, distingui-los com segurança. A este respeito, não pode, efectivamente, considerar-se que o público relevante faz uma análise dos sinais suficientemente elaborada para neles detectar esse eventual significado.
- 48 Tendo em conta todas as considerações que antecedem e, em especial, a grande semelhança dos produtos e a semelhança fonética dos sinais em causa, há que realçar que a Câmara de Recurso concluiu correctamente que existe um risco de confusão no espírito do público relevante entre a marca pedida e a marca anterior, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Esta conclusão não é contrariada pela argumentação da recorrente segundo a qual é a impressão visual que prevalece. Com efeito, basta que exista um risco de confusão e não que a confusão seja demonstrada. Na medida em que os produtos em causa são também consumidos mediante pedido verbal, a mera semelhança fonética dos sinais em causa basta para criar um risco de confusão.
- 49 Nestas condições, improcede o fundamento assente na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Deve, por isso, ser negado provimento ao recurso.

### Quanto às despesas

- 50 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, ou perante circunstâncias excepcionais, o Tribunal pode determinar que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas.

- 51 No presente caso, dado que a recorrente foi vencida, que o Instituto apresentou pedidos inadmissíveis e que a interveniente não requereu a condenação dos mesmos nas despesas, há que decidir que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.
- 2) Cada uma das parte suportará as suas próprias despesas.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Janeiro de 2003.

O secretário

O presidente

H. Jung

R. M. Moura Ramos