

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
4 de Maio de 2004*

No processo T-22/04,

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH, com sede em Hamburgo (Alemanha), representada por P. Koch Moreno, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por S. Laitinen, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:

Bluenet Ltd, com sede em Limerick (Irlanda),

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 17 de Novembro de 2003 (processo R 238/2002-2), relativa a um processo de oposição do titular da marca West contra o pedido de registo da marca Westlife,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Pappasavvas, juízes,

secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Janeiro de 2004,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Maio de 2004,

após a audiência de 18 de Janeiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 12 de Maio de 1999, a BMG Music apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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 A marca cujo registo foi requerido é a marca nominativa Westlife.
- 3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas seguintes classes, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada:
 - classe 9: «Suportes de armazenamento do som, suportes de armazenamento das imagens e suportes de armazenamento de dados, sendo todos pré-gravados; suportes de armazenamento do som, suportes de armazenamento das imagens e suportes de armazenamento de dados, incluindo os que são para utilização interactiva»;

- classe 16: «Produtos de impressão, boletins informativos, livros, brochuras, cartazes, decalcomanias, autocolantes para pára-choques; partituras»;

 - classe 25: «Vestuário, incluindo T-shirts, sweatshirts, blusões, chapéus e bonés de basebol»;

 - classe 41: «Serviços de divertimento prestados por um grupo de música, incluindo programas de televisão, programas de rádio e edições electrónicas; prestação de informações relativas a música, concertos e artistas, bem como serviços de divertimento através da Internet e de outras redes de comunicações; organização de concertos e outros espectáculos».
- 4 O pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 22/2000, de 20 de Março de 2000.
- 5 Em 20 de Junho de 2000, a recorrente deduziu oposição contra a marca pedida para todos os produtos e serviços referidos no pedido de registo, baseando-se na sua marca nominativa anterior alemã n.º 39 743 603, West, e na sua marca nominativa anterior internacional n.º 700 312, West. Em relação à marca alemã, a oposição referia-se aos seguintes produtos e serviços:
- «Aparelhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução de som ou de imagens, suportes de

registo magnético, discos acústicos, aparelhos de pré-pagamento, equipamento para o tratamento da informação e computadores», que integram a classe 9;

- «Papel, cartão e produtos nestas matérias; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografia; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não compreendidas noutras classes), cartas de jogar; caracteres de impressão; estereótipos ('clichés')», que integram a classe 16;

- «Vestuário, incluindo vestuário de desporto, calçado, gorros, lenços, gravatas, meias, suspensórios», que integram a classe 25;

- «Ensino e diversão, em particular organização e realização de festivais, de festas e de representações musicais», que integram a classe 41.

6 Em 1 de Fevereiro de 2001, a outra parte no processo na Câmara de Recurso, Bluenet Ltd, sucedeu à BMG Music no âmbito do processo de pedido de registo de marca.

7 Por decisão de 25 de Janeiro de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI recusou, por um lado, tomar em consideração a marca internacional anterior, com fundamento no facto de a oponente não ter fornecido os respectivos elementos de prova, e, por

outro, recusou o registo da marca pedida para os produtos e serviços pertencentes às classes 9, 16, 25 e 41, com o fundamento de que tanto os sinais em conflito como os produtos ou serviços em causa eram idênticos ou semelhantes.

- 8 Em 15 de Março de 2002, a outra parte no processo na Câmara de Recurso interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 9 A Segunda Câmara de Recurso do IHMI, por decisão de 17 de Novembro de 2003 (processo R 238/2002-2, a seguir «decisão impugnada»), anulou a decisão da Divisão de Oposição e rejeitou a oposição.
- 10 A Câmara de Recurso concluiu que «os produtos e serviços em causa eram em parte idênticos e em parte semelhantes (n.º 16 da decisão impugnada). Em contrapartida, considerou que os sinais em conflito eram pouco semelhantes do ponto de vista fonético e visual e tinham apenas uma certa semelhança no plano conceptual (n.ºs 19, 20 e 21 da decisão impugnada). Assim, no âmbito da sua apreciação global das duas marcas, concluiu que as diferenças entre a marca requerida e a marca anterior alemã eram suficientemente significativas para que pudessem coexistir no mercado. Considerou, portanto, que não existia qualquer risco de confusão entre as referidas marcas, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida (n.º 22 da decisão impugnada).

Tramitação processual e pedidos das partes

- 11 A outra parte no processo na Câmara de Recurso não apresentou no prazo fixado a sua contestação na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância. Tendo indicado primeiro, por carta de 24 de Junho de 2004, que tencionava estar presente na

audiência, informou depois o Tribunal, em 12 de Janeiro de 2005, que já não tinha intenção de o fazer. Há que concluir que a referida parte não participou no processo no Tribunal, na acepção do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo deste Tribunal, em particular, na medida em que não apresentou pedidos próprios nem indicou que apoiava os de uma das partes. Deve, assim, considerar-se que não tem o estatuto de interveniente perante o Tribunal.

12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada por não estar conforme ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94;
- declarar a existência de um risco de confusão entre a marca requerida Westlife e a marca alemã West;
- condenar o IHMI nas despesas.

13 O IHMI conclui formalmente, fazendo menção expressa de que o sentido das suas conclusões lhe foi imposto, pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Argumentos das partes

- 14 A recorrente invoca um único fundamento assente no risco de confusão entre as marcas em conflito, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Segundo a mesma, a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que não existia risco de confusão, nas circunstâncias do caso em apreço, entre a marca requerida Westlife e a marca West, registada na Alemanha.
- 15 O IHMI apoia, no essencial, a argumentação apresentada pela recorrente. No entanto, na sua contestação, pede formalmente que seja negado provimento ao recurso porque, na sua opinião, a jurisprudência do Tribunal o obriga a isso. Invoca, a este respeito, os acórdãos de 12 de Dezembro de 2002, Vedral/IHMI — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Colect., p. II-5275, n.ºs 16 e segs.), e de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/IHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Colect., p. II-43, n.ºs 14 e segs.).

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

Quanto à qualificação das conclusões do IHMI

- 16 Há que observar, a título liminar, que, num processo relativo a um recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI proferida num processo de oposição, o

IHMI não tem o poder de modificar, através da posição que adopta no Tribunal de Primeira Instância, os termos do litígio, tal como resultam dos respectivos pedidos e das alegações do requerente do registo e do opositor (acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Outubro de 2004, Vedial/IHMI, C-103/03 P, ainda não publicado na Colectânea, n.ºs 26 a 38, que confirmou, em recurso, o acórdão HUBERT, referido no n.º 15, *supra*).

- 17 No entanto, não resulta dessa jurisprudência que o IHMI é obrigado a pedir que seja negado provimento a um recurso interposto de uma decisão de uma das suas Câmaras de Recurso, contrariamente ao que observou na sua contestação. Com efeito, como foi decidido pelo Tribunal de Primeira Instância no seu acórdão de 30 de Junho de 2004, GE Betz/IHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, ainda não publicado na Colectânea), embora o Instituto não disponha da legitimidade activa necessária para interpor recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, não pode, pelo contrário, ser obrigado a defender sistematicamente qualquer decisão impugnada de uma Câmara de Recurso ou a pedir obrigatoriamente que seja negado provimento a qualquer recurso interposto de uma decisão desse tipo (n.º 34 do acórdão).
- 18 O IHMI pode, portanto, sem modificar os termos do litígio, pedir que sejam deferidos os pedidos de qualquer uma das partes, segundo o seu critério, e apresentar argumentos para apoiar os fundamentos apresentados por essa parte. Em contrapartida, não pode formular pedidos de anulação autónomos ou apresentar fundamentos de anulação não invocados pelas outras partes (v., neste sentido, acórdão HUBERT, referido no n.º 15 *supra*, n.º 34).
- 19 No caso em apreço, o IHMI exprimiu claramente a sua vontade de apoiar os pedidos e os fundamentos apresentados pela recorrente, tanto na sua contestação como na audiência. Indicou expressamente que pedia formalmente que fosse negado

provisão ao recurso apenas por se considerar obrigado a fazê-lo à luz da jurisprudência do Tribunal. Uma vez que, pelas razões expostas nos números anteriores, esta análise não corresponde ao estado do direito, importa requalificar as conclusões do IHMI e considerar que pediu, no essencial, que os pedidos da recorrente fossem deferidos. Uma vez efectuada esta requalificação, não há incoerência entre os pedidos e os argumentos apresentados na contestação.

Quanto ao mérito

- 20 Importa, em primeiro lugar, recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado «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».
- 21 Segundo jurisprudência constante, o risco de confusão quanto à origem comercial dos produtos ou dos serviços deve ser apreciado globalmente segundo a percepção que o público pertinente tem dos produtos ou serviços em causa, atentos todos os factores que caracterizam o caso em apreço, designadamente a interdependência entre a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 29 a 33, e a jurisprudência citada].

- 22 Quanto à definição de público pertinente no caso em apreço, a recorrente e o IHMI estão de acordo em considerar que este é constituído, pelo menos, pelos consumidores médios alemães. Resulta dos termos da decisão impugnada que a Câmara de Recurso também usou esta definição.
- 23 Importa sublinhar seguidamente que a conclusão da Câmara de Recurso, segundo a qual os produtos visados pelas marcas em causa são em parte idênticos e em parte semelhantes, não foi contestada pelas partes representadas no Tribunal.
- 24 Em contrapartida, a recorrente e o IHMI contestam a conclusão contida na decisão impugnada quanto à inexistência de semelhança suficiente entre os dois sinais em causa, que origine um risco de confusão. Segundo os mesmos, os sinais em conflito são suficientemente semelhantes para originar um risco de confusão no espírito do público pertinente, atendendo à identidade ou à semelhança de todos os produtos e serviços visados.
- 25 Tendo em conta as considerações precedentes, importa apreciar se a marca requerida Westlife e a marca anterior West são suficientemente semelhantes para criar no espírito do consumidor médio alemão um risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços em causa, partindo do princípio de que estes são idênticos ou semelhantes.
- 26 A este respeito, resulta da jurisprudência que a apreciação global do risco de confusão entre as marcas deve, em matéria de 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 (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25).

- 27 No caso em apreço, a marca Westlife é composta pela aglutinação de duas palavras, concretamente, a palavra «west», que significa oeste ou ocidente, e a palavra «life», que significa vida. Assim, a palavra «west» é um dos dois únicos termos que constituem a marca requerida Westlife e o único termo que constitui a marca anterior West.
- 28 Quanto às semelhanças conceptuais, há que observar que as duas marcas evocam a noção de Ocidente, na medida em que contêm ambas o elemento «west». No que respeita ao segundo elemento que constitui a marca requerida, a Câmara de Recurso observou correctamente que o termo «life» é susceptível de ser reconhecido pelo público pertinente como sendo o equivalente inglês da palavra alemã «Leben» (isto é, vida em alemão) e, portanto, como um termo com um significado identificável e não como uma designação de fantasia.
- 29 Assim, este elemento pode ser compreendido pelo público pertinente, em associação com o outro termo da marca, «west», como uma referência a um modo de vida.
- 30 A contribuição desta conotação relativa ao modo de vida não é suficiente para distinguir as duas marcas de forma significativa no plano conceptual. Na medida em que as duas marcas são entendidas como referindo-se a produtos ou serviços ocidentais, quanto à West, ou evocando um modo de vida ocidental, quanto à Westlife, ambas têm conotações similares, o que dá lugar a uma certa semelhança no plano conceptual.
- 31 Quanto às semelhanças fonéticas, a Câmara de Recurso baseou-se na circunstância, referida no n.º 28, *supra*, de que o termo «life» é uma palavra inglesa susceptível de ser reconhecida como tal pelo consumidor médio alemão. Assim, observa que,

embora o segundo elemento da marca requerida seja reconhecido como uma palavra inglesa, «não se pode excluir como improvável» que a marca no seu conjunto, incluindo o termo «west» que existe tanto em inglês como em alemão, seja pronunciada à inglesa pelo consumidor médio alemão. Em contrapartida, a marca West é pronunciada à alemã, concretamente como a palavra «vest» segundo as regras de pronúncia inglesas ou francesas.

- 32 Há que concluir que a fórmula «não se pode excluir como improvável» é muito pouco afirmativa, a ponto de implicar, *a contrario*, que existe também uma possibilidade não negligenciável de o consumidor médio alemão pronunciar à alemã o elemento «west» da marca requerida Westlife, caso em que não existiria uma semelhança fonética real entre as duas marcas.
- 33 Embora seja provável que uma certa percentagem de consumidores que fazem parte do público pertinente pronuncie à inglesa o elemento «west» da marca requerida Westlife, não é menos verdade que outros consumidores o pronunciarão à alemã. Nestas condições, existe um certo grau de semelhança fonética entre as duas marcas, não obstante a presença do elemento «life» na marca requerida Westlife.
- 34 No plano visual, existe inegavelmente uma certa semelhança entre as marcas em causa, uma vez que a marca anterior West é o primeiro componente da marca requerida Westlife. Além disso, na medida em que se trata de duas marcas nominativas, ambas as marcas são escritas de uma forma não estilizada para fins da apreciação da sua semelhança visual. Assim, o consumidor médio, que deve normalmente confiar na imagem não perfeita das marcas que conservou na memória (v., por analogia, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, referido no n.º 26 *supra*, n.º 26), pode confundir visualmente as marcas em causa.

- 35 Importa concluir que os sinais em conflito são, por conseguinte, visualmente semelhantes, sem que, porém, seja possível considerar que existe entre os mesmos um grau de semelhança visual muito elevado.
- 36 Ao apreciar globalmente os dois sinais em causa, deve observar-se que nenhum dos dois elementos «west» e «life» revela claramente ser o elemento dominante da marca requerida no caso em apreço. A este respeito, é artificial considerar que o termo «west» é dominante pelo facto de constituir o primeiro elemento da marca requerida, mas também não há nenhuma razão para considerar que o elemento «life» é dominante. Com efeito, embora seja verdade que o termo «west» é uma palavra tanto alemã como inglesa, ao passo que a palavra «life» é apenas uma palavra inglesa, portanto, estrangeira do ponto de vista do público pertinente, o termo «west» não é descritivo dos produtos e serviços em causa, nem sequer das suas qualidades.
- 37 Importa recordar igualmente que o Tribunal já decidiu que, numa primeira análise, no caso de um dos dois únicos termos constitutivos de uma marca nominativa ser idêntico, no plano visual e no plano fonético, ao único termo que constitui uma marca nominativa anterior, e de os referidos termos, considerados em conjunto ou isoladamente, não terem, no plano conceptual, nenhum significado para o público em causa, devem as marcas em questão, vistas cada uma no seu conjunto, ser normalmente consideradas semelhantes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 25 de Novembro de 2003, Oriental Kitchen/IHMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Colect., p. II-4953, n.º 39].
- 38 No caso em apreço, um dos dois únicos termos que constituem a marca nominativa requerida é efectivamente idêntico, no plano visual, ao único termo que constitui a marca nominativa anterior. No plano fonético, existe uma certa semelhança, sem que, porém, a pronúncia do termo «west» seja idêntica, pelo menos para todo o público pertinente. No caso em apreço, os dois termos que constituem a marca Westlife têm um significado para o público pertinente, mas não descrevem os produtos ou os serviços em causa nem as suas qualidades, não comportando, por conseguinte, nenhuma conotação particular em relação a estes.

- 39 Embora o raciocínio exposto no n.º 37, *supra*, não seja directamente aplicável ao caso em apreço, importa contudo observar que a única diferença visual entre as duas marcas nominativas em causa consiste no facto de que uma delas contém um elemento suplementar acrescentado ao primeiro. Além disso, como já se concluiu, as duas marcas são semelhantes, em certa medida, no plano fonético e, em particular, no plano conceptual.
- 40 Por conseguinte, importa considerar, no caso em apreço, que a circunstância de a marca Westlife ser constituída exclusivamente pela marca anterior West, à qual foi acrescentada outra palavra, «life», constitui um indício da semelhança entre as duas marcas.
- 41 Contudo, há que rejeitar o argumento apresentado pela recorrente, segundo o qual o sinal Westlife pode ser entendido pelo público pertinente como uma declinação da sua marca West, na medida em que essa argumentação se baseia no facto de a recorrente ser alegadamente proprietária não apenas da marca West mas também de outras marcas compostas pela palavra «west», à qual é acrescentado um elemento suplementar. Com efeito, a recorrente baseou a sua oposição na Divisão de Oposição apenas nas duas marcas nominais anteriores WEST, uma alemã e a outra internacional [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411, n.ºs 61 e 62, confirmado, em recurso, pelo despacho do Tribunal de Justiça de 5 de Outubro de 2004, Alcon/IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993].
- 42 Em contrapartida, deve concluir-se que a existência da marca anterior West é susceptível de ter criado uma associação no espírito do público pertinente entre este termo e os produtos comercializados pelo seu proprietário, pelo que há o risco de que qualquer nova marca constituída por esse termo combinado com outro seja entendida como uma variante da marca anterior. Por conseguinte, há que observar que o público pertinente poderá pensar que a origem dos produtos e serviços

comercializados sob a marca Westlife é a mesma que a dos produtos e serviços comercializados sob a marca West ou, pelo menos, que existe uma relação económica entre as sociedades ou empresas que os comercializam (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 57).

43 À luz das considerações expostas e atendendo ao facto, que se verifica no caso em apreço, de que os produtos e serviços em causa são idênticos ou semelhantes, deve concluir-se que existe um risco de confusão entre as duas marcas, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

44 Consequentemente, a decisão impugnada deve ser anulada. Quanto ao segundo pedido da recorrente, é suficiente concluir que se confunde, na realidade, com o pedido de anulação baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto às despesas

45 Por força do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, na medida em que a decisão da Câmara de Recurso é anulada, há que condená-lo nas despesas efectuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido desta última, não obstante a requalificação das conclusões do IHMI indicada no n.º 19, *supra*.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) **A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 17 de Novembro de 2003 (processo R 238/2002-2) é anulada.**

- 2) **O IHMI suporta as suas próprias despesas e as efectuadas pela recorrente.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 4 de Maio de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

J. Pirrung