

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

13 de Fevereiro de 2007*

No processo T-256/04,

Mundipharma AG, com sede em Basileia (Suíça), representada por F. Nielsen, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado inicialmente por B. Müller e em seguida por G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

* Língua do processo: alemão.

Altana Pharma AG, com sede em Constance (Alemanha), representada por H. Becker, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 19 de Abril de 2004 (processo R 1004/2002-2), relativo a um processo de oposição entre a Mundipharma AG e a Altana Pharma AG,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e I. Pelikánová, juízes,
secretário: K. Andová, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 28 de Junho de 2004,

vista a contestação do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Novembro de 2004,

vista a contestação da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Novembro de 2004,

após a audiência de 24 de Janeiro de 2006,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 7 de Outubro de 1998, a interveniente pediu ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) o registo como marca comunitária do sinal nominativo RESPICUR (a seguir «marca requerida»), 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), conforme alterado.
- 2 O registo foi pedido para produtos e serviços da classe 5 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Medicamentos para as vias respiratórias».
- 3 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 45/1999, de 7 de Junho de 1999.
- 4 Em 1 de Setembro de 1999, a recorrente, invocando o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, apresentou oposição ao pedido de registo. A oposição baseava-se na existência da marca nominativa alemã n.º 1155003 RESPICORT,

apresentada em 21 de Agosto de 1989 e registada em 1 de Março de 1990 para produtos da classe 5 na aceção do acordo de Nice, que correspondem à seguinte descrição: «produtos farmacêuticos e de higiene; pensos» (a seguir «marca anterior»).

- 5 Por decisão de 30 de Outubro de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição. Entendeu que a recorrente não tinha produzido prova relativa ao seu título de propriedade da marca anterior nem prova da respectiva utilização. Além disso, concluiu não existir risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior.
- 6 Em 12 de Dezembro de 2002, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 7 Por decisão de 19 de Abril de 2004 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Oposição por violação de formalidades essenciais, tendo, contudo, rejeitado a oposição na totalidade.
- 8 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que a Divisão de Oposição não devia ter rejeitado a oposição por falta de prova do título de propriedade da marca anterior. Em seguida, entendeu que a recorrente não tinha conseguido demonstrar a utilização da marca anterior, na medida do necessário, e que apenas havia que tomar em conta a utilização relativamente aos «inaladores de dose calibrada com corticóides, vendidos unicamente mediante receita médica», que não tinha sido contestada pela interveniente. Quanto à existência de risco de confusão, a Câmara de Recurso verificou a identidade dos produtos em causa e uma certa semelhança, compensada, contudo, pelas diferenças acentuadas entre os dois sinais em conflito. Considerou que os públicos-alvo da marca anterior e da marca requerida só coincidiam a nível do público profissional, que constitui efectivamente o público em causa no presente caso. À luz das diferenças constatadas, a Câmara de Recurso concluiu pela inexistência de risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 9 Em 10 de Novembro de 2005, o Tribunal de Primeira Instância pediu às partes que respondessem a certas questões. As partes responderam às questões do Tribunal no prazo fixado.
- 10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - condenar o IHMI nas despesas.
- 11 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.
- 12 A interveniente adere aos pedidos do IHMI.

Quanto à admissibilidade

- 13 Nos respectivos articulados, tanto a recorrente como a interveniente remetem expressamente para os escritos que apresentaram no âmbito do processo de oposição perante o IHMI. A interveniente referiu igualmente os fundamentos contidos nas decisões da Divisão de Oposição e da Câmara de Recurso.
- 14 Deve observar-se a este respeito que, por força do artigo 21.º do Estatuto do Tribunal de Justiça e do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a petição inicial deve conter uma exposição sumária dos fundamentos do pedido. Segundo a jurisprudência, essa indicação deve ser suficientemente clara e precisa para que o demandado ou recorrido possa preparar a sua defesa e o Tribunal decidir a acção ou o recurso, eventualmente sem mais informações. Por outro lado, o Tribunal decidiu que, ainda que o texto da petição possa basear-se em remissões para determinadas passagens de documentos a ela juntos, uma remissão global para outros escritos, mesmo juntos à petição, não pode suprir a ausência dos elementos essenciais na petição e que não cabe ao Tribunal substituir-se às partes, tentando encontrar os elementos pertinentes nos anexos (v. despacho do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Novembro de 1993, Koelman/Comissão, T-56/92, Colect., p. II-1267, n.ºs 21 e 23, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Março de 2002, Joynson/Comissão, T-231/99, Colect., p. II-2085, n.º 154 e jurisprudência referida). Esta jurisprudência é igualmente transponível para a contestação da outra parte num processo de oposição na Câmara de Recurso que seja apresentada ao Tribunal de Primeira Instância, nos termos do artigo 46.º do Regulamento de Processo, aplicável em matéria de propriedade intelectual de acordo com o artigo 135.º, n.º 1, segundo parágrafo, deste regulamento [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Julho de 2004, AVEX/IHMI — Ahlers (a), T-115/02, Colect., p. II-2907, n.º 11].
- 15 A petição inicial e a contestação da interveniente, na parte em que remetem para os escritos apresentados no IHMI e para as decisões proferidas pelo IHMI no âmbito do processo de oposição, são inadmissíveis, uma vez que a remissão global neles feita

não tem conexão com os fundamentos e argumentos expostos, respectivamente, na petição inicial e na contestação da interveniente.

Quanto ao mérito

- 16 A recorrente invoca um único fundamento, relativo ao facto de a Câmara de Recurso ter violado o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 quando concluiu pela inexistência de risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior. No essencial, apoia-se em cinco elementos, a saber, a limitação dos produtos tidos em conta relativamente à marca anterior, a determinação do público em causa, a semelhança entre os sinais, o carácter distintivo da marca anterior e o facto de o Deutsches Patent- und Markenamt (Serviço de patentes e marcas alemão) ter declarado a existência de um risco de confusão entre os mesmos sinais.

Quanto à limitação dos produtos considerados cobertos pela marca anterior e à semelhança entre os produtos

Decisão impugnada

- 17 No n.º 31 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que, em resposta ao pedido da interveniente apresentado ao abrigo do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, a recorrente não tinha feito prova de a marca anterior ter sido objecto de uma utilização séria na Alemanha. Nessa decisão, concluiu que, para

a apreciação da existência de um risco de confusão, só se podiam considerar cobertos pela marca anterior os produtos em relação aos quais a interveniente não tinha pedido a prova da respectiva utilização séria, isto é, os «inaladores de dose calibrada com corticóides, vendidos unicamente mediante receita médica».

Argumentos das partes

- 18 A recorrente não contesta a conclusão da Câmara de Recurso de que a utilização séria da marca anterior não foi provada. Apesar disso, entende que a Câmara de Recurso restringiu abusivamente a sua liberdade de acção económica ao considerar que a marca anterior só podia ser tida em conta na medida em que cobria os «inaladores de dose calibrada com corticóides, vendidos unicamente mediante receita médica». Com efeito, esta abordagem limitaria a protecção da marca anterior aos produtos efectivamente comercializados. Em casos semelhantes, a jurisprudência alemã reconheceu que não havia que restringir a protecção aos produtos vendidos unicamente mediante receita médica.
- 19 A este respeito, a recorrente entende que se deve considerar que a utilização da marca anterior foi provada para os «produtos terapêuticos para as vias respiratórias». Com efeito, na aceção do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Julho de 2005, Reckitt Benckiser (España)/IHMI — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Colect., p. II-2861, n.^{os} 45 e 46), este grupo constitui uma subcategoria distinta no interior da categoria geral dos «produtos farmacêuticos».
- 20 O IHMI apoia a posição da recorrente, observando que, por força do acórdão ALADIN, já referido, devem definir-se subcategorias em função das indicações terapêuticas do produto em causa. Relativamente a este aspecto, considera que os «produtos terapêuticos para as vias respiratórias» constituem uma subcategoria adequada.

- 21 A interveniente observa que, na medida em que a recorrente tem sempre a possibilidade de comercializar novos produtos com a marca anterior na Alemanha, a sua liberdade económica não foi restringida. Quanto à aplicação, ao presente caso, do acórdão ALADIN, já referido, entende que a subcategoria adequada é a dos «glico-corticóides».

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 22 Nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»

23 Segundo a jurisprudência, resulta das disposições atrás referidas que, se uma marca foi registada para uma categoria de produtos ou serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias susceptíveis de ser autonomamente consideradas, a prova da utilização séria da marca quanto a uma parte desses produtos ou serviços só implica protecção, num processo de oposição, no que respeita à subcategoria ou subcategorias a que pertencem os produtos ou serviços para os quais a marca foi efectivamente utilizada. Em contrapartida, se uma marca foi registada para produtos ou serviços definidos de um modo tão preciso e circunscrito que não é possível efectuar divisões significativas no interior da categoria em causa, a prova da utilização séria da marca quanto aos referidos produtos ou serviços cobre então necessariamente toda esta categoria para efeitos da oposição (acórdão ALADIN, já referido, n.º 45).

24 Com efeito, embora o conceito de utilização parcial tenha por função não tornar indisponíveis marcas a que não foi dada utilização em relação a uma determinada categoria de produtos, tal conceito não deve, no entanto, ter por efeito privar o titular da marca anterior de qualquer protecção quanto a produtos que, sem serem rigorosamente idênticos àqueles relativamente aos quais esse titular fez prova de uma utilização séria, não são essencialmente diferentes destes e fazem parte de um mesmo grupo que só de modo arbitrário pode ser diferentemente dividido. A este respeito, há que observar que, na prática, é impossível ao titular de uma marca fazer prova da utilização da mesma para todas as variantes imagináveis dos produtos abrangidos pelo registo. Em consequência, a expressão «parte dos produtos ou serviços» não pode abarcar todas as variantes comerciais de produtos ou serviços análogos, mas apenas produtos ou serviços suficientemente diferenciados para poderem constituir categorias ou subcategorias coerentes (acórdão ALADIN, já referido, n.º 46).

25 Cumpre observar que, embora, no presente caso, a recorrente não tenha provado a utilização séria da marca anterior para nenhum produto, o certo é que a interveniente não pediu a prova dessa utilização no que diz respeito aos «inaladores de dose calibrada com corticóides, vendidos unicamente mediante receita médica». Ora, como a Câmara de Recurso observou no n.º 25 da decisão impugnada, na medida em que, nos termos do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, a prova da utilização da marca na qual se baseia a oposição só deve ser produzida a pedido

do requerente do registo, compete a este último determinar o alcance do seu pedido de prova. Consequentemente, dado que o pedido de prova da interveniente não incluía os «inaladores de dose calibrada com corticóides, vendidos unicamente mediante receita médica», não há que averiguar se a marca anterior foi objecto de uma utilização séria na Alemanha relativamente a esses produtos.

- 26 Em seguida, deve recordar-se que a marca anterior foi registada para os «produtos farmacêuticos e de higiene; pensos». Esta categoria de produtos é suficientemente ampla para que se possam distinguir, no seu interior, diversas categorias susceptíveis de ser consideradas de forma autónoma. Consequentemente, o facto de se dever considerar que a marca anterior foi utilizada para os «inaladores de dose calibrada com corticóides, vendidos unicamente mediante receita médica», só implica protecção para a subcategoria a que pertencem estes produtos.
- 27 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que só havia que ter em consideração a marca anterior na medida em que abrangesse os produtos cuja utilização séria não tivesse sido contestada. Assim, definiu uma subcategoria idêntica aos referidos produtos, ou seja, os «inaladores de dose calibrada com corticóides, vendidos unicamente mediante receita médica».
- 28 Esta definição é incompatível com o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, conforme interpretado à luz do acórdão ALADIN, já referido. O mesmo é aplicável às marcas nacionais anteriores por força do artigo 43.º, n.º 3, do mesmo regulamento.
- 29 A este respeito, deve observar-se que, na medida em que o consumidor procura acima de tudo um produto ou serviço que possa responder às suas necessidades específicas, a finalidade ou o destino do produto ou serviço em causa reveste um carácter essencial na orientação da sua escolha. Assim, sendo aplicado pelos consumidores antes de qualquer compra, o critério da finalidade ou do destino é um critério primordial na definição de uma subcategoria de produtos ou serviços.

- 30 A finalidade e o destino de um produto terapêutico são expressos nas suas indicações terapêuticas. Ora, a definição tida em conta pela Câmara de Recurso não se baseia neste critério, dado que não indica que os produtos em causa se destinam a tratar problemas de saúde e não precisa a natureza desses problemas.
- 31 Deve acrescentar-se que os critérios escolhidos pela Câmara de Recurso, ou seja, a forma galénica, a substância activa e a obrigação de uma receita passada pelo médico, são, regra geral, inadequados para definir uma subcategoria de produtos na acepção do acórdão ALADIN, já referido, na medida em que a sua aplicação não respeita os critérios, supramencionados, da finalidade e do destino do produto. Com efeito, uma determinada afecção médica pode ser frequentemente tratada por vários medicamentos com formas galénicas diferentes e que contêm substâncias activas diferentes, estando alguns disponíveis em regime de venda livre enquanto outros estão sujeitos a receita médica.
- 32 Donde resulta que, ao não tomar em consideração a finalidade e o destino dos produtos em causa, a Câmara de Recurso escolheu de forma arbitrária uma subcategoria de produtos.
- 33 Pelos fundamentos expostos nos n.ºs 29 e 30 *supra*, a subcategoria de produtos a que pertencem aqueles cuja utilização séria não foi contestada deve ser determinada com base no critério da indicação terapêutica.
- 34 Não se pode ter em conta a subcategoria proposta pela interveniente, a saber, os «glico-corticóides». Com efeito, esta definição assenta no critério da substância activa. Ora, conforme exposto no n.º 31 *supra*, este critério não é geralmente adequado, por si só, para definir subcategorias de produtos terapêuticos.

- 35 Em contrapartida, a definição proposta pela recorrente e pelo IHMI, a saber, os «produtos terapêuticos para as vias respiratórias», é adequada na medida em que, por um lado, se baseia na indicação terapêutica dos produtos em causa e, por outro, permite definir uma subcategoria suficientemente precisa na aceção do acórdão ALADIN, já referido.
- 36 À luz do que precede, há que concluir que a marca anterior deve considerar-se registada, para efeitos do presente processo, para os «produtos terapêuticos para as vias respiratórias».
- 37 Há ainda que observar que esta constatação não afecta a conclusão da Câmara de Recurso, expressa no n.º 38 da decisão impugnada e não contestada pelas partes, segundo a qual os produtos visados pelas duas marcas em conflito são idênticos.
- 38 Todavia, uma vez que indica que a protecção da marca anterior só se aplica aos «inaladores de dose calibrada com corticóides, vendidos unicamente mediante receita médica», a decisão impugnada padece de um erro cuja incidência deve ser avaliada relativamente à apreciação feita pela Câmara de Recurso sobre a existência de um risco de confusão.

Quanto ao público em causa

Argumentos das partes

- 39 A recorrente sustenta que os produtos terapêuticos para as vias respiratórias, visados, segundo ela, pelas duas marcas em conflito, incluem, por um lado, produtos

disponíveis em venda livre e, por outro, produtos vendidos mediante receita médica. Consequentemente, o público em causa é constituído pelos profissionais da medicina e pelos consumidores finais, ou seja, os pacientes.

- 40 Em princípio, o IHMI adere à posição da recorrente, precisando, por um lado, que há que ter em conta os consumidores alemães e, por outro, que os consumidores finais, pacientes que sofrem de uma doença respiratória grave, demonstrarão um grau de atenção médio a elevado.
- 41 A interveniente sustenta que o público da marca anterior é composto pelos profissionais da medicina, uma vez que os glico-corticóides são todos vendidos mediante receita médica. Por conseguinte, neste caso, este mesmo público profissional é o público em causa. Acrescenta que, de qualquer forma, os pacientes demonstram um grau particular de atenção na escolha de produtos terapêuticos destinados a problemas de saúde graves como os que estão em causa no presente caso.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 42 Antes de mais, deve recordar-se que, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, deve ter-se em conta o consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Deve igualmente tomar-se em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.^{os} 25 e 26).

- 43 Seguidamente, em primeiro lugar, há que observar, como o IHMI, que o público em causa é composto pelos consumidores alemães dado que a marca anterior foi registada na Alemanha.
- 44 Em segundo lugar, no presente caso não é contestado que o público em causa dos produtos visados pela marca requerida, ou seja, os produtos terapêuticos para as vias respiratórias, é constituído, por um lado, pelos pacientes na qualidade de consumidores finais e, por outro, pelos profissionais da medicina.
- 45 No que respeita aos produtos para os quais se considera que a marca anterior foi registada, resulta dos articulados das partes assim como das suas respostas às questões colocadas na audiência que, dos produtos terapêuticos para as vias respiratórias, alguns só são vendidos mediante receita médica enquanto outros estão disponíveis em regime de venda livre. Dado que alguns desses produtos podem ser comprados pelos pacientes sem receita médica, deve considerar-se que o público-alvo desses produtos inclui, além dos profissionais da medicina, os consumidores finais.
- 46 Em terceiro lugar, há que observar, como a interveniente, que, uma vez que numerosas doenças das vias respiratórias são afecções graves, os pacientes que delas sofrem estão geralmente bem informados e são particularmente atentos e avisados quando se trata de escolher o medicamento adequado ao seu caso.
- 47 Por conseguinte, deve concluir-se que o público em causa é composto, por um lado, pelos profissionais da medicina alemães e, por outro, pelos pacientes alemães que sofrem de doenças das vias respiratórias, demonstrando estes geralmente um grau de atenção superior à média.

Quanto à semelhança dos sinais

Argumentos das partes

- 48 A recorrente sustenta que as palavras «respicort» e «respicur» apresentam um grau de semelhança muito elevado devido ao seu comprimento semelhante e ao facto de sete das suas letras serem idênticas e estarem colocadas na mesma ordem. No plano fonético, a diferença entre as vogais «o» e «u» é ínfima e a junção da consoante «t» no fim da palavra «respicort» é pouco perceptível. Com efeito, as duas vogais têm uma sonoridade abafada, produzindo assim um efeito semelhante. Além disso, em alemão, o «t» final da palavra «respicort» não é, em regra, pronunciado ou é-o apenas levemente, sendo as letras finais normalmente «tragadas». Consequentemente, não há a percepção do «t» final, tanto mais que «respicort» não é uma palavra alemã, mas um termo inventado e, por isso, é muito possivelmente pronunciado sem o «t» final. No plano conceptual, a recorrente considera que os consumidores em causa não terão tendência para decompor as marcas em conflito em duas partes, a saber, por um lado, «respi» e, por outro, «cur» ou «cort». Acrescenta que, em todo o caso, os consumidores finais em causa não conseguirão entender o significado destes elementos.
- 49 O IHMI sustenta que as marcas em questão apresentam apenas um reduzido grau de semelhança. Afirma, a este respeito, que o elemento «respi» será compreendido pelo público em causa como sendo descritivo e, por isso, não será entendido como uma indicação de origem comercial. Consequentemente, não contribui para estabelecer uma semelhança entre os sinais em causa. O elemento «cort» é entendido como uma referência aos corticóides pelo público profissional e por uma parte dos consumidores finais. Da mesma forma, o elemento «cur» é interpretado pelos mesmos grupos do público como uma referência às palavras «cura» ou «curar».
- 50 O IHMI prossegue observando que as vogais diferentes «o» e «u» e a presença da letra final «t» na marca anterior criam uma distância perceptível no plano visual. No plano fonético, a marca requerida termina com um som longo e grave devido à

combinação das letras «u» e «r». O elemento final da marca anterior, em contrapartida, caracteriza-se pelo som duro da letra «t», que é pronunciado pelo público alemão. No plano conceptual, a diferença existente entre os elementos finais dos dois sinais é susceptível de neutralizar as eventuais semelhanças visuais e fonéticas.

- 51 A interveniente adere, em princípio, à posição do IHMI. Acrescenta que, no que diz respeito ao elemento «respi», que faz referência à palavra «respiratório», deve ter-se em conta o imperativo de disponibilidade ligado a este termo.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 52 Resulta de jurisprudência assente que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47 e jurisprudência referida].
- 53 A este respeito, diferenças conceptuais que separam as marcas em conflito podem ser de molde a neutralizar, em larga medida, as semelhanças visuais e fonéticas existentes entres essas marcas. Tal neutralização, contudo, exige que pelo menos uma das marcas em questão tenha, na perspectiva do público pertinente, um significado claro e preciso, de forma que este público consiga apreendê-la imediatamente e que a outra marca não tenha um significado desse tipo ou tenha um significado inteiramente diferente (acórdão BASS, já referido, n.º 54).

- 54 É à luz destas regras que há que apreciar a existência de uma semelhança entre a marca requerida, RESPICUR, e a marca anterior, RESPICORT.
- 55 Em primeiro lugar, as marcas em causa são semelhantes no plano visual para todos os consumidores pertinentes, dado serem compostas apenas por uma palavra, terem o mesmo comprimento e partilharem as seis primeiras letras, «respic», e a oitava letra, «r». A diferença entre as vogais «u» e «o», na sétima letra, e a junção da nona letra «t» no fim da marca anterior não são susceptíveis de afastar esta semelhança visual.
- 56 Em segundo lugar, quanto à comparação fonética, as marcas em conflito são pronunciadas em três sílabas, sendo a pronúncia das duas primeiras sílabas, «respi», idêntica nos dois casos. A pronúncia da terceira sílaba, «cur» e «cort» respectivamente, revela simultaneamente semelhanças, graças à presença das consoantes «c» e «r», e diferenças, devidas à distinção entre as vogais «u» e «o», bem como à letra «t» da marca anterior. Mesmo assim, estas diferenças não são suficientes para contrabalançar a identidade das duas primeiras sílabas e a semelhança devida à presença das consoantes «c» e «r» na pronúncia da terceira sílaba. Por conseguinte, deve concluir-se pela existência de uma semelhança fonética.
- 57 Em terceiro lugar, no que diz respeito à semelhança conceptual, deve observar-se que, embora o consumidor médio apreenda normalmente uma marca como um todo e não proceda a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25), a verdade é que, ao deparar com um sinal nominal, decompõe-o em elementos nominais que lhe sugerem um significado concreto ou que se parecem com palavras que ele conhece [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Outubro de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Colect., p. II-3445, n.º 51]. Consequentemente, o argumento da recorrente de que as marcas em conflito não são decompostas pelos consumidores não pode ser admitido *a priori*, sem um exame das circunstâncias particulares do processo.

- 58 Em seguida, deve salientar-se que, no presente caso, a percepção conceptual das marcas em conflito será diferente para os dois grupos que compõem o público em causa. O público profissional, dados os seus conhecimentos e a sua experiência, será, em geral, capaz de compreender o significado conceptual dos termos aos quais os diferentes elementos das marcas em conflito se referem, ou seja, «respiratório» para «respi», «cura» ou «curar» para «cur» e «corticóides» para «cort». Assim, quando decompõem as duas marcas nos seus elementos respectivos, interpretarão a marca requerida como correspondendo a uma «cura para os problemas respiratórios», e a marca anterior como designando os «corticóides destinados às vias respiratórias». Estas duas interpretações revelam uma certa diferença conceptual, uma vez que o significado da marca anterior é mais específico do que o da marca requerida, mas partilham a ideia geral ligada à respiração. Consequentemente, embora a diferença conceptual atenua a semelhança visual e fonética acima verificada, não é suficientemente pronunciada para a neutralizar no espírito do público profissional.
- 59 No que diz respeito aos consumidores finais, já foi referido que o seu grau de atenção e de conhecimentos é superior à média devido ao carácter sério das afecções de que sofrem. Assim, poderão distinguir, nas duas marcas em causa, o elemento «respi» e compreender o seu conteúdo conceptual, que apela à natureza geral dos seus problemas de saúde. Apesar disso, os seus conhecimentos limitados da terminologia médica não lhes permitem discernir as referências conceptuais dos elementos «cur» e «cort». Assim, no plano conceptual, as marcas em conflito são semelhantes para eles devido à identidade do elemento «respi», que é o único que apresenta um conteúdo conceptual claro e determinado.
- 60 As conclusões acima inferidas sobre a percepção das marcas em conflito não são postas em causa pelo argumento do IHMI, segundo o qual o elemento «respi» não pode contribuir para uma semelhança entre os sinais, dado o seu carácter descritivo. Com efeito, apesar desse carácter, este elemento, colocado no início das duas marcas e que ocupa duas das três sílabas respectivas e é mais longo do que os segundos elementos, participará de forma não despidianda na impressão de conjunto produzida pelos sinais em causa. Além disso, no que se refere ao público

profissional, já foi acima referido que este entenderia todos os elementos das marcas em conflito como sendo descritivos do destino ou do princípio activo dos produtos em causa. Consequentemente, este público não tenderá a conferir especial importância a um dado elemento, compreendendo antes as duas marcas nas suas impressões conceptuais globais respectivas.

- 61 Por último, o argumento da interveniente exposto no n.º 51 *supra*, relativo ao imperativo de disponibilidade ligado ao elemento «respi», também não altera as conclusões acima feitas sobre a percepção das marcas. Com efeito, não se pode considerar que a conclusão de que existe uma semelhança entre as marcas em conflito tomadas no seu conjunto conduz a uma monopolização do elemento «respi».
- 62 Atendendo às considerações antecedentes, há que concluir que as marcas em conflito são medianamente semelhantes para o público profissional e muito semelhantes para os consumidores finais. Com efeito, para estes últimos, as marcas são semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual. Já o público profissional apreenderá uma certa diferença conceptual entre as duas marcas, que não é, contudo, suficiente para neutralizar inteiramente a semelhança visual e fonética verificada.

Quanto ao carácter distintivo da marca anterior e ao risco de confusão

Argumentos das partes

- 63 A recorrente sustenta que o carácter distintivo da marca anterior é médio. A este respeito, observa que «respicort» é um termo inventado e que, embora o elemento «respi» faça referência ao termo «respiratório», os consumidores em causa não

atribuirão ao outro elemento, «cort», um valor descritivo, tanto mais que não se encontra isolado do outro elemento, sendo assim menos perceptível. O carácter distintivo da marca anterior é reforçado pela circunstância de a utilização dos «sinais evocativos» ser corrente no sector dos medicamentos.

- 64 No total, a recorrente considera que, no presente caso, os produtos são idênticos, o grau de semelhança é muito elevado e o carácter distintivo da marca anterior é médio. Conclui que existe um risco de confusão entre a marca anterior e a marca requerida.
- 65 O IHMI sustenta que a marca anterior tem um carácter distintivo muito reduzido. Afirma que o elemento «respi» será, em regra, entendido como uma referência à palavra «respiratório» e que o elemento «cort» será entendido, ao menos pelo público profissional, como uma referência aos «corticóides». Assim, a marca anterior é composta exclusivamente por elementos descritivos. O IHMI observa igualmente que a recorrente não demonstra a sua tese sobre a utilização corrente dos «sinais evocativos» no sector dos medicamentos.
- 66 Concluiu que, dada a reduzida semelhança entre os sinais e o reduzido carácter distintivo da marca anterior, a existência de um risco de confusão deve ser excluída no presente processo.
- 67 A interveniente adere à posição do IHMI. Acrescenta que o reduzido carácter distintivo da marca anterior é confirmado pela multiplicidade de marcas registadas que contêm os elementos «respi» e «cort».

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 68 Nos termos de jurisprudência assente, risco de confusão é o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.
- 69 Em conformidade com esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdãos 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 de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Colect., p. II-1739, n.ºs 49 e 50 e jurisprudência referida].
- 70 Já se concluiu anteriormente, por um lado, que os produtos em causa são idênticos e, por outro, que as marcas em conflito são medianamente semelhantes para o público profissional e muito semelhantes para os consumidores finais.
- 71 No que respeita ao carácter distintivo da marca anterior, deve notar-se que esta será compreendida como sendo descritiva pelas duas partes do público em causa, se bem que a níveis diferentes. Com efeito, quando se apreciou a semelhança conceptual, concluiu-se que o público profissional entenderá os dois elementos como sendo descritivos da finalidade e da substância activa do produto em causa, ao passo que os consumidores finais não atribuirão um sentido conceptual determinado ao elemento «cort», conseguindo, no entanto, compreender a referência feita pelo elemento «respi».

- 72 Consequentemente, pode considerar-se que a marca anterior apresenta um carácter distintivo reduzido para o público em causa, designadamente para os profissionais da medicina. A este respeito, a tese da recorrente sobre a utilização frequente dos «sinais evocativos» no sector dos produtos terapêuticos não pode ser acolhida, na medida em que, por um lado, não foi de forma alguma demonstrada e, por outro, a recorrente não explica a pertinência desta circunstância no que se refere ao caso concreto da marca anterior.
- 73 Ora, embora, devido à interdependência dos factores relevantes para a apreciação do risco de confusão e ao facto de o risco ser tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca sobre a qual se baseia a oposição se revelar importante (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 20), o reduzido carácter distintivo da marca anterior permita excluir a existência do risco de confusão para o público profissional, esta circunstância não é suficiente no que diz respeito aos consumidores finais, para os quais as marcas em conflito são muito semelhantes.
- 74 Assim, deve concluir-se pela existência, no espírito do consumidor final alemão, de um risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior. Por conseguinte, deve acolher-se o fundamento único e, assim sendo, anular a decisão impugnada, não sendo necessário apreciar a pertinência, para o presente processo, da decisão do Deutsches Patent- und Markenamt invocada pela recorrente.

Quanto às despesas

- 75 Por força do disposto no 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, há que condená-lo a suportar, além das próprias despesas, as despesas efectuadas pela recorrente, no limite dos pedidos feitos por esta. Com efeito, não tendo a recorrente pedido que a interveniente fosse condenada nas despesas, suportará as suas despesas relativas à intervenção. Por último, a interveniente suportará as suas próprias despesas.

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 19 de Abril de 2004 (processo R 1004/2002-2) é anulada.**

- 2) O IHMI suportará as suas próprias despesas, bem como as despesas efectuadas pela recorrente, salvo as respeitantes à intervenção.**

- 3) A recorrente suportará as suas despesas relativas à intervenção.**

4) A interveniente suportará as suas próprias despesas.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Fevereiro de 2007.

O secretário

O presidente

E. Coulon

J. Pirrung

