

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
6 de Outubro de 2004 *

No processo T-356/02,

Vitakraft-Werke Wührmann&Sohn GmbH&Co. KG, com sede em Bremen (Alemanha), representada por U. Sander, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Apostolakis e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI e interveniente no Tribunal

* Língua do processo: alemão.

Krafft, SA, com sede em Andoain (Espanha), representada por P. Koch Moreno, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 4 de Setembro de 2002 (processos apensos R 506/2000-4 e R 581/2000-4), relativa a um processo de oposição entre a Krafft, SA, e a Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, juízes,
secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal em 29 de Novembro de 2002,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal em 25 de Abril de 2003,

vistas as alegações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal em 10 de Abril de 2003,

após a audiência de 5 de Maio de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 5 de Junho de 1996, a recorrente apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), 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), com as alterações que lhe foram introduzidas.
- 2 A marca cujo registo foi requerido consiste no sinal nominativo VITAKRAFT.
- 3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido são abrangidos pelas classes 1, 3, 4, 12 e 19 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:
 - classe 1: «Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, horticultura e à silvicultura, em especial produtos químicos e filtros de matérias químicas, minerais e vegetais, de matérias plásticas em estado bruto ou particulares cerâmicas para o tratamento de águas,

em especial para aquários e lagos de jardim; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de metais; produtos químicos destinados a conservar alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria»;

- classe 3: «Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, em especial lixa para jaulas de animais; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos»;

- classe 4: «Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas»;

- classe 12: «Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água»;

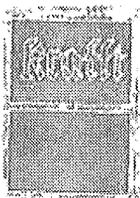
- classe 19: «Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos».

⁴ O pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 30/98 de 27 de Abril de 1998.

⁵ Em 27 de Julho de 1998, a interveniente deduziu oposição com base no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94.

6 A oposição baseou-se nas marcas figurativas reproduzidas a seguir:

A



B



C



7 Em Espanha estas marcas foram objecto dos seguintes registos:

- registo n.º 1924081 (do sinal A) de 5 de Maio de 1995 para os seguintes produtos incluídos na classe 1: «Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de metais; produtos químicos destinados a conservar alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria, em especial anticongelantes, líquidos de arrefecimento, matérias colantes e vedantes destinados à indústria, produtos químicos colantes» (a seguir «marca anterior A1»);
- registo n.º 1924082 (do sinal A) de 5 de Maio de 1995 para os seguintes produtos incluídos na classe 3: «Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos;

dentífricos, em especial produtos para limpar motores e carburadores de veículos; cera e produtos para polir veículos, champô para lavar os revestimentos têxteis dos veículos, produtos para limpar e polir produtos com revestimento cromado, vernizes e produtos para renovar produtos brilhantes, renovadores de ar para veículos» (a seguir «marca anterior A2»);

- registo n.º 1160484 (do sinal B) de 5 de Setembro de 1987 para os seguintes produtos incluídos na classe 4: «Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas» (a seguir «marca anterior B»);

- registo n.º 1042443 (do sinal C) de 20 de Fevereiro de 1984 para os seguintes produtos incluídos na classe 12: «Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; motores para veículos terrestres» (a seguir «marca anterior C1»);

- registo n.º 1052802 (do sinal C) de 20 de Julho de 1984 para os seguintes produtos incluídos na classe 19: «Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos» (a seguir «marca anterior C2»).

⁸ A recorrente pediu que a interveniente fizesse prova de que as marcas anteriores B, C1 e C2 foram objecto de uma utilização séria, de acordo com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Após este pedido, a interveniente apresentou 18 catálogos relativos a diferentes produtos da sua gama.

- 9 Pela Decisão n.º 317/2000, de 24 de Fevereiro de 2000, a Divisão de Oposição deu provimento parcial à oposição após ter identificado os produtos incluídos nas classes 1 e 3, reconhecido a semelhança dos sinais e, portanto, concluído pela existência de um risco de confusão. Em contrapartida, indeferiu a oposição na parte relativa aos produtos incluídos nas classes 4, 12 e 19 porque a interveniente não tinha fornecido provas suficientes da utilização das marcas anteriores B, C1 e C2, em particular no que diz respeito à importância e à duração da utilização.
- 10 Em 26 de Abril de 2000, a interveniente interpôs recurso da decisão de oposição, afirmando, principalmente, que a Divisão de Oposição tinha, erradamente, considerado insuficiente a prova de utilização das marcas anteriores para os produtos incluídos nas classes 4, 12 e 19. Alegando, por outro lado, a semelhança entre os produtos incluídos nas classes 1 e 3 designados pelas marcas anteriores e os produtos impugnados incluídos nas classes 4, 12 e 19 como especificados no pedido de registo, a interveniente solicitou que este fosse indeferido também para os produtos incluídos nas classes 4, 12 e 19.
- 11 Por carta de 5 de Maio de 2000, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição acusando-a, principalmente, de ter considerado que existia semelhança dos sinais.
- 12 Pela decisão de 4 de Setembro de 2002, proferida nos processos apensos R 506/2000-4 e R 581/2000-4 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI, considerando que a prova de uma utilização séria das marcas B e C2 da interveniente tinha sido apresentada relativamente a uma parte dos produtos, a saber, as «gorduras e óleos de motores; lubrificantes» incluídos na classe 4 e as «argamassas e massas uniformizadoras para a construção» incluídas na classe 19, anulou parcialmente a decisão da Divisão de Oposição. Declarou a existência de uma semelhança entre os produtos «óleos e gorduras industriais; lubrificantes; combustíveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminação» incluídos na classe 4, referidos no pedido de marca, e os produtos cuja utilização da marca anterior B tinha sido demonstrada. Por outro lado, a Câmara de

Recurso concluiu pela existência de uma semelhança entre as «preparações para limpar» incluídas na classe 3 e abrangidas pela marca anterior A2 e os «produtos para absorver, regar e ligar a poeira» incluídos na classe 4 e indicados no pedido de registo. Além disso, declarou a semelhança entre os produtos «materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume» referidos pela marca requerida e as «argamassas e massas uniformizadoras» para as quais a interveniente tinha demonstrado a utilização da marca anterior C2. Em contrapartida, considerando que a decisão da Divisão de Oposição tinha concluído, correctamente, pela existência de um risco de confusão devido à semelhança dos sinais e dos produtos em causa, a Câmara de Recurso negou provimento à totalidade do recurso da recorrente. Além disso, negou provimento parcial ao recurso da interveniente, em primeiro lugar, porque não tinha demonstrado nem a utilização séria da marca anterior C1 nem a das marcas anteriores B e C2 para produtos diferentes das «gorduras e óleos de motores; lubrificantes» (classe 4) e das «argamassas e massas uniformizadoras para a construção» (classe 19) e, em segundo lugar, porque certos produtos em causa incluídos nas classes 4, 12 e 19 não eram semelhantes aos produtos designados pelas marcas anteriores A1, A2 e C2, incluídos nas classes 1, 3 e 19. Em suma, o registo da marca comunitária foi recusado para os seguintes produtos incluídos no pedido de marca comunitária: todos os produtos incluídos nas classes 1 e 3 do acordo de Nice, bem como os «óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminação» (classe 4) e os «materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume» (classe 19).

Tramitação processual e pedidos das partes

- 1.3 Em 8 de Janeiro de 2003, a interveniente pediu que se designasse o inglês como língua do processo. Este pedido foi indeferido, nos termos do artigo 131.º, n.º 1, e n.º 2, terceiro parágrafo, do Regulamento de Processo, já que a petição inicial bem como o pedido de registo em causa tinham sido redigidos em alemão, tornando-se esta a língua do processo.

14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

— anular parcialmente a decisão impugnada na medida em que deu provimento ao recurso da sociedade Krafft, SA, e negou provimento ao seu;

— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao direito

16 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso. O primeiro baseia-se na violação do artigo 43.º, n.ºs 1 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1); o segundo baseia-se na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento, baseado na violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95

Argumentos das partes

- 17 A recorrente afirma que a interveniente não fez prova de que as marcas anteriores foram objecto de uma utilização séria no que respeita aos produtos «gorduras e óleos de motores; lubrificantes» e «argamassas e massas uniformizadoras para a construção».

- 18 No que concerne ao catálogo relativo aos óleos de motores alegadamente impresso em 1992, ele não se insere no período relevante que vai de 28 de Abril de 1993 a 28 de Abril de 1998.

- 19 Em contrapartida, os catálogos alegadamente impressos em 1993, 1994 e 1996 não contêm, segundo a recorrente, nenhum elemento relativo à utilização das marcas anteriores para os produtos «gorduras e óleos de motores» incluídos na classe 4, ou os produtos «argamassas e massas uniformizadoras para a construção» incluídos na classe 19.

- 20 A recorrente admite que os catálogos em questão contêm certas indicações relativas aos «lubrificantes». Afirma, contudo, que essas indicações não preenchem as exigências que constam na regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95. As provas incidem apenas sobre os anos 1993 a 1996 e não sobre os anos 1997 e 1998. A recorrente considera que, quando as provas relativas à utilização da marca apenas dizem respeito a uma parte do período relevante, é indispensável que o titular das marcas anteriores demonstre pelo menos que, durante esse período, a utilização foi considerável. A interveniente não forneceu qualquer elemento precedente relativamente à extensão do uso das marcas anteriores.

21 O IHMI indica que quatro dos catálogos apresentados pela interveniente no processo de oposição permitem que se retirem conclusões quanto ao período, à natureza e ao local da utilização, a saber:

- o catálogo 1, intitulado «Emergiendo con fuerza», relativo aos óleos de motores, impresso em 1992, que contém a indicação de que os preços referidos só se aplicam a partir de Janeiro de 1993;

- o catálogo 2, intitulado «Lubricantes para automoción», respeitante aos lubrificantes e que foi editado em 1993;

- o catálogo 3, intitulado «Lubricantes automoción», de 1994, relativo às gorduras e aos lubrificantes;

- o catálogo 4, intitulado «Suelos industriales», de 1997, relativo às argamassas e às massas uniformizadoras para a construção.

22 Em contrapartida, o IHMI duvida que os catálogos em causa incluam indicações úteis relativamente à importância da utilização das marcas anteriores, indicações exigidas nos termos da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 a fim de distinguir a utilização séria das marcas de um uso puramente fictício. Segundo o IHMI, a produção de material publicitário pode, em princípio, constituir uma prova suficiente. Contudo, o IHMI interroga-se sobre a necessidade das indicações quanto à importância da difusão dos meios publicitários. Reconhece que, no caso em apreço, não se verificam tais indicações.

- 23 A interveniente adopta o raciocínio adoptado pela Câmara de Recurso. Considera, designadamente, que as exigências da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2886/95 foram respeitadas. A indicação e a prova do local da utilização resultam da designação dos representantes da interveniente em diferentes cidades de Espanha. A do período da utilização resulta das datas de impressão dos catálogos. Quanto à natureza da utilização, os catálogos apresentam os referidos produtos com as marcas anteriores B e C2.
- 24 A interveniente admitiu, na audiência, que os catálogos não incluíam qualquer indicação relativa à importância da utilização. Além disso, não manteve o argumento segundo o qual a prova da utilização resulta do facto de as suas marcas serem conhecidas no mercado espanhol. Contudo, sublinha que importa somente demonstrar que a utilização que foi feita das marcas anteriores B e C2 não foi uma utilização fictícia, com a finalidade única de as manter registadas. A interveniente acrescentou, ainda na audiência, que, de acordo com a prática do IHMI, há que apresentar provas objectivas tais como, por exemplo, catálogos ou facturas. Explicou que as suas facturas apenas continham a denominação dos produtos, sem indicação da marca, porque comercializava exclusivamente produtos Krafft, pelo que a marca não podia distinguir os diferentes produtos da sua gama. A interveniente optou, portanto, por demonstrar a utilização das marcas anteriores através do material publicitário que tinha apresentado no processo no IHMI.

Apreciação do Tribunal

- 25 Como resulta do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, o legislador considerou que apenas se justifica proteger a marca anterior na medida em que essa marca seja efectivamente utilizada. Em conformidade com esse considerando, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode requerer a prova de que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que é protegida nos cinco anos anteriores à

publicação do pedido de marca comunitária que foi objecto de oposição [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. II-5233, n.º 34].

- 26 Como resulta do acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, Ansul (C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 43), uma marca é objecto de uso sério quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. Além disso, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior [acórdão Ansul, n.º 37, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Março de 2003, Goulbourn/IHMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Colect., p. II-789, n.º 39].
- 27 Nos termos da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, a prova da utilização deve incidir sobre o local, período, importância e natureza da utilização da marca oponível.
- 28 Além disso, o Tribunal considerou que a utilização séria de uma marca não pode ser provada por meio de probabilidades ou presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objectivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa (acórdão HIWATT, já referido, n.º 47).
- 29 É à luz destas considerações que importa apreciar se, no caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou, sem erros de direito, que a interveniente tinha feito prova da utilização séria das marcas anteriores B e C2 para os produtos «gorduras e óleos de motores; lubrificantes» (classe 4), assim como para os produtos «argamassas e massas de uniformização para a construção» (classe 19). O Tribunal nota, a este respeito, que a interveniente não acusou a Câmara de Recurso de ter considerado

essas marcas anteriores como estando registadas só para os produtos relativamente aos quais, na sua opinião, tinha apresentado provas concretas da utilização e não para a categoria completa a que estes produtos pertencem e para os quais tais marcas anteriores foram registadas. No que respeita à marca anterior C1 e aos outros produtos referidos pelas marcas anteriores B e C2, não tendo a interveniente contraditado as conclusões da Câmara de Recurso segundo as quais a utilização não fora por elas demonstrada, tais conclusões não são objecto do presente litígio.

30 A título liminar, importa indicar que, tendo o pedido de marca comunitária sido publicado em 27 de Abril de 1998, o período de cinco anos vai de 27 de Abril de 1993 a 26 de Abril de 1998. Depois, estando as marcas anteriores B e C2 protegidas por registos espanhóis, o território em causa é o de Espanha. De onde resulta que a interveniente tem de demonstrar que as suas marcas anteriores foram utilizadas no mercado espanhol, entre 27 de Abril de 1993 e 26 de Abril de 1998.

31 A Câmara de Recurso considerou, no n.º 14 da decisão impugnada, que não havia qualquer razão para duvidar do facto de os catálogos apresentados pela interveniente reflectirem a comercialização, durante o período relevante, dos produtos mostrados nos catálogos sob a marca aí reproduzida. Considerou, além disso, no n.º 16 da decisão impugnada, que os catálogos com datas compreendidas no período relevante, que mostram os produtos comercializados pela oponente e a marca tal como ela é protegida, assim como a forma em que a marca é aplicada nos produtos, que contêm uma lista de representantes da oponente e que fazem a ligação entre a oponente e a marca de que ela é titular, demonstram suficientemente, para efeitos do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que a marca anterior tinha sido objecto de uma utilização séria.

32 Este raciocínio está errado na medida em que se baseia em presunções.

- 33 Resulta da jurisprudência, referida no n.º 26, *supra*, que importa analisar se o interveniente demonstrou, no processo no IHMI, que as suas marcas anteriores B e C2, tal como protegidas, foram utilizadas, no território relevante, publicamente e com relevância exterior, a fim de criar ou manter um mercado para os produtos que essas marcas designam. Nos termos da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, esta prova deve incidir, designadamente, sobre a importância dessa utilização. Por último, não basta que a utilização séria da marca seja provável ou credível, sendo necessário apresentar a prova dessa utilização.
- 34 No caso em apreço, os catálogos apresentados na Câmara de Recurso não demonstram nem o facto de terem sido distribuídos a uma potencial clientela espanhola, nem a importância da sua eventual distribuição, nem a quantidade de vendas efectuadas de produtos protegidos pela marca. A interveniente não forneceu indicações, apoiadas por provas, que permitam retirar conclusões úteis a este respeito. Com efeito, a simples existência destes catálogos pode, quando muito, tornar provável ou credível o facto de os produtos protegidos pelas marcas anteriores terem sido comercializados ou, pelo menos, oferecidos no território relevante, mas não o pode provar.
- 35 Importa, assim, declarar que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao considerar prova suficiente os catálogos apresentados pela interveniente, sem que seja necessário decidir as questões de saber se os catálogos incluem indicações satisfatórias relativamente aos produtos «gorduras e óleos de motores» e aos produtos «argamassas e massas uniformizadoras para a construção» ou relativamente ao período da utilização.
- 36 Consequentemente, o primeiro fundamento da recorrente é procedente. Assim, a Câmara de Recurso errou ao dar provimento parcial ao recurso da interveniente da decisão da Divisão de Oposição. De onde resulta que há que anular a decisão impugnada na parte em que deu provimento ao recurso da interveniente na Câmara de Recurso relativamente aos produtos «óleos e gorduras industriais; lubrificantes; combustíveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminação»

(classe 4) e aos produtos «materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume» (classe 19), contidos no pedido de marca comunitária.

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

Argumentos das partes

- 37 A recorrente considera que a Câmara de Recurso efectuou uma análise comparativa errada dos dois sinais em causa.
- 38 Em primeiro lugar, as marcas anteriores são simultaneamente nominativas e figurativas, consistindo num rectângulo vermelho, azul e branco, dividido em duas partes iguais, sendo a parte superior constituída pela inscrição «krafft» em branco sobre fundo vermelho e sendo a parte inferior constituída por uma superfície branca. Embora a recorrente admita que o elemento distintivo e dominante das marcas anteriores é a denominação «Krafft», defende que a Câmara de Recurso considerou, erradamente, que esse elemento gráfico era totalmente ignorado e esquecido pelo consumidor médio.
- 39 Em segundo lugar, a recorrente recorda que, segundo a jurisprudência, a marca é apreendida como um todo. O consumidor médio não procede a uma análise dos seus pormenores. Assim, a recorrente refuta a tese da Câmara de Recurso segundo a qual o consumidor espanhol decomporá a marca requerida em «vita» e «kraft». Além disso, supondo que o consumidor proceda a tal decomposição, não será levado a omitir o termo «vita» para reter apenas o termo «kraft». A este respeito, a recorrente sublinha que a palavra «vita» não é descritiva dos produtos designados

pela marca requerida. Defende que, embora seja um facto que a parte constitutiva de uma marca complexa, dotada de carácter descritivo relativamente aos produtos designados, não possa, em princípio, ser considerada elemento dominante da marca, esta tese não se aplica ao caso em apreço. Portanto, a palavra «vita» não ocupa um lugar secundário. De onde resulta, segundo a recorrente, que as marcas em conflito apresentam, do ponto de vista dos seus elementos gráficos e nominais, diferenças suficientes para as distinguir.

40 Em terceiro lugar, a recorrente considera que os sinais em conflito são suficientemente diferentes no plano auditivo pelo facto de o sinal requerido se pronunciar «vitakraft», enquanto o elemento nominal dos sinais anteriores se pronuncia «krafft».

41 Por fim, a recorrente considera que também há uma diferença conceptual manifesta entre os sinais em causa. Os sinais anteriores são entendidos, pelo consumidor espanhol, como uma simples denominação de fantasia. Em contrapartida, o sinal requerido evoca a ideia de vitalidade (em espanhol: «vitalidad»), e mesmo o adjectivo «vital» (em espanhol: «vital»).

42 O IHMI e a interveniente concordam totalmente com o raciocínio da Câmara de Recurso.

43 A interveniente sublinha, designadamente, que o prefixo «vita» é uma noção corrente, dotada de carácter distintivo fraco, e que, em espanhol, a sílaba tónica, na pronúncia de «vitakraft», recai na sílaba «kraft».

Apreciação do Tribunal

- 44 Como o primeiro fundamento da recorrente é procedente, importa apreciar unicamente o risco de confusão entre o sinal requerido e as marcas anteriores A1 e A2 (a seguir «marcas anteriores») que não estão sujeitas à exigência da prova da utilização séria, porque, no momento da publicação do pedido de marca comunitária, estavam registadas há menos de cinco anos (artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94).
- 45 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.
- 46 Segundo jurisprudência consolidada, 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.
- 47 Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público interessado tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e atentos todos os factores relevantes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a 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 31 a 33, e a jurisprudência referida].

- 48 Importa notar que as conclusões da Câmara de Recurso relativas à semelhança dos produtos não foram contestadas nem pela recorrente nem pela interveniente. A decisão do recurso depende, assim, da questão de saber se existe risco de confusão devido à semelhança dos sinais. O exame da semelhança de sinais diz respeito a todos os produtos que constam no pedido de marca comunitária incluídos nas classes 1 e 3 do acordo de Nice, assim como aos «produtos para absorver, regar e ligar a poeira» (classe 4) que a Câmara de Recurso tinha considerado semelhantes às «preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar» protegidas pela marca anterior A2 e incluídas na classe 3.
- 49 Como resulta da jurisprudência consolidada, a apreciação global do risco de confusão 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. 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].
- 50 No que respeita, em primeiro lugar, ao aspecto visual das marcas anteriores, a Câmara de Recurso declarou, correctamente, que o elemento dominante dessas marcas, apesar do seu carácter figurativo, é constituído pela palavra «Krafft». Com efeito, os elementos figurativos dos sinais anteriores, a saber, a grafia da palavra «Krafft», por um lado, e os rectângulos azul e vermelho, por outro, não são suficientemente importantes para entrar no espírito do consumidor de forma mais acentuada do que o seu elemento nominal.
- 51 Quanto ao sinal requerido, é constituído, para um consumidor hispanófono, por uma palavra composta de dois elementos em que o primeiro consiste no termo «vita» e o segundo no termo «kraft». A Câmara de Recurso considerou, correctamente, que o consumidor, ao deparar com um sinal nominal, decompõe-o em elementos nominais que lhe sugerem uma significação concreta ou que se

parecem com palavras que ele conhece. Assim, o termo «vita» será entendido, por um consumidor de língua espanhola, como fazendo alusão a palavras tais como «vitalidade» ou «vital» (em espanhol: «vitalidad» ou «vital»). Em contrapartida, embora o termo «kraft» signifique «força» em certas línguas, entre as quais o alemão, não tem significado concreto na língua espanhola.

- 52 O Tribunal recorda que, regra geral, um termo fantasista chama mais a atenção do consumidor [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 43, confirmado por despacho do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI, C-3/03 P, Colect., p. I-3657]. O Tribunal de Primeira Instância observou também que, em geral, o público não considera um elemento descritivo integrado numa marca complexa o elemento distintivo e dominante da impressão de conjunto que esta dá [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, José Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 53]. Considerações análogas aplicam-se a elementos que têm um significado muito geral, sugerindo uma qualidade positiva atribuível a uma grande gama de produtos ou de serviços diferentes. O Tribunal considera que, para o público espanhol, a palavra «vita» se inclui nesta categoria de elementos.
- 53 De onde resulta que, em espanhol, o elemento dominante do sinal requerido é constituído pela segunda parte, «kraft», porque se trata de um termo fantasista e porque, para o público visado, a primeira parte do sinal, «vita», tem um carácter distintivo mais reduzido.
- 54 Quanto ao aspecto fonético, as marcas anteriores pronunciam-se «Krafft». Em contrapartida, o sinal pedido contém três sílabas («vi», «ta» e «kraft»). Pelas razões expostas nos n.ºs 52 e 53, *supra*, o público visado entenderá a última sílaba do sinal requerido, a saber, a palavra «kraft», como o elemento preponderante do sinal nominativo VITAKRAFT.

- 55 De onde resulta que, quer do ponto de vista visual quer do ponto de vista auditivo, o elemento preponderante do sinal pedido, «kraft», e o elemento nominativo das marcas anteriores, «Krafft», são muito semelhantes ou mesmo idênticos, não implicando os dois «f» da palavra «Krafft» nem uma diferença fonética perceptível nem uma diferença visual suficiente para afastar os elementos de semelhança visual evocados *supra*.
- 56 Quanto ao aspecto conceptual, embora seja verdade que a palavra «vita» evoca a ideia de «vitalidade» ou o adjectivo «vital», também é um facto que o sinal VITAKRAFT não tem um significado determinado na língua espanhola. Uma vez que nem a marca requerida nem as marcas anteriores têm um significado concreto nessa língua, não se pode detectar nenhuma diferença conceptual suficiente entre os dois sinais.
- 57 De onde resulta que, para o público visado, constituído por consumidores hispanófonos, os sinais em causa são semelhantes nos planos visual e fonético. Uma vez que os produtos referidos pelas marcas em causa são idênticos ou muito semelhantes, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito ao declarar a existência de um risco de confusão entre as marcas anteriores que contêm o elemento «Krafft» e a marca requerida VITAKRAFT, no que respeita a todos os produtos incluídos nas classes 1 e 3 que constam no pedido de marca comunitária, assim como aos «produtos para absorver, regar e ligar a poeira» incluídos na classe 4.
- 58 Consequentemente, não há que acolher o segundo fundamento da recorrente.
- 59 De onde resulta que o recurso é procedente unicamente na parte em que a Câmara de Recurso considerou, erradamente, que a interveniente apresentou a prova da utilização séria das marcas anteriores B, relativas aos produtos «gorduras e óleos de motores; lubrificantes» (classe 4), e C2, relativa aos produtos «argamassas e massas uniformizadoras para a construção» (classe 19). Consequentemente, há que anular a decisão impugnada na parte em que dá provimento ao recurso da interveniente na

Câmara de Recurso relativamente aos produtos «óleos e gorduras industriais; lubrificantes; combustíveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminação» (classe 4) e aos produtos «materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume» (classe 19), contidos no pedido de marca comunitária. Quanto ao restante, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 60 Por força do disposto no n.º 3 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma suporte as suas próprias despesas, se cada parte obtiver vencimento parcial no que respeita a um ou vários fundamentos.
- 61 No caso em apreço, a recorrente, assim como o IHMI e a interveniente foram vencidos relativamente a alguns dos seus pedidos. Consequentemente, cada parte suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, modelos e desenhos) de 4 de Setembro de 2002

(processos apensos R 506/2000-4 e R 581/2000-4) é anulada na parte em que dá provimento ao recurso da interveniente na Câmara de Recurso relativamente aos produtos «óleos e gorduras industriais; lubrificantes; combustíveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminação» (classe 4) e aos produtos «materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume» (classe 19), contidos no pedido de marca comunitária.

2) Quanto ao restante, é negado provimento ao recurso.

3) Cada parte suportará as suas próprias despesas.

Pirrung

Meij

Forwood

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de Outubro de 2004.

O secretário

O presidente

H. Jung

J. Pirrung