

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
3 de Julho de 2003 *

No processo T-129/01,

José Alejandro SL, com sede em Alicante (Espanha), representada por I. Temiño Ceniceros, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por F. López de Rego e J. F. Crespo Carrillo, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: espanhol.

sendo interveniente no Tribunal

Anheuser-Busch Inc., com sede em Saint Louis, Missouri (Estados Unidos da América), representada por V. von Bomhard, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 20 de Março de 2001 (processo R 230/2000-1), relativa a um processo de oposição entre Anheuser-Bush Inc. e José Alejandro SL,

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

composto por: N. J. Forwood, presidente, J. Pirrung, A. W. H. Meij, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vistos os autos e após a audiência de 22 de Janeiro de 2003,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 7 de Maio de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), 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), com a redacção em vigor.
- 2 A marca cujo registo foi requerido consiste no sinal nominativo «BUDMEN».
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido incluem-se nas classes 10, 16 e 25, na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos para efeitos do registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 10: «Calçado ortopédico»;

— classe 16: «Artigos de papelaria; matérias plásticas para embalagem (não compreendidas noutras classes) e material de embalagem em papel e cartão»;

— classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria».

4 Este pedido foi publicado no *Boletim das marcas comunitárias* n.º 14/98, de 2 de Março de 1998.

5 Em 1 de Junho de 1998, a interveniente deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94. A oposição é dirigida contra o registo da marca pedida para todos os produtos a que se refere o pedido de marca. O fundamento da oposição invocado foi o risco de confusão a que se refere o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A oposição baseia-se na existência de marcas nacionais anteriores registadas na Dinamarca (n.º 6703.1993) para todos os produtos das classes 16 e 25; na Irlanda, por um lado, para os livros, produtos de impressão, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, calendários, cartões impressos, suportes para papel com mola, capas e pastas para arquivo, essencial de escritório (com excepção dos móveis), etiquetas, autocolantes, cartazes, baralhos de cartas, toalhas e guardanapos de papel, bases para copos ou garrafas, filtros de papel e lenços, fotografias, postais, álbuns, papel de embalagem, decalcomanias, tudo incluído na classe 16 (n.º 151535), e, por outro lado, para vestuário, calçado, chapelaria, sweat-shirts, T-shirts, bonés e peúgas, pertencentes à classe 25 (n.º 151537); e no Reino Unido, por um lado, para os livros, produtos de impressão, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, calendários, cartões impressos, suportes para papel com mola, capas e pastas para arquivo, essencial de escritório (com excepção dos móveis), etiquetas, autocolantes, cartazes, baralhos de cartas, toalhas e guardanapos de papel, bases para copos ou garrafas, filtros de papel e lenços, fotografias, postais, álbuns, papel de embalagem, decalcomanias, com excepção dos adesivos, substâncias adesivas e matérias adesivas e dos produtos com a mesma descrição dos adesivos, substâncias adesivas e matérias adesivas pertencentes à classe 16 (n.º 1458297), e, por outro, para as sweat-shirts e T-shirts, casacos, ponchos, palas, pulôveres, cardigans, fatos-macaco e casacos de

malha, shorts, sobretudos, camisas de noite, roupões, roupa interior, écharpes, fatos de banho e roupa de praia, calções, bonés, conjuntos de ski, collants, anoraques, calças, saias, camiseiros, jeans, gravatas, peúgas, cintos, luvas, vestidos, artefactos de malha, calçado de praia, botas, sapatos, pantufas e sandálias, todos incluídos na classe 25 (n.º 1458299). Estas marcas são constituídas pelo sinal nominativo «BUD».

- 6 Por decisão de 17 de Dezembro de 1999, a divisão de oposição do Instituto admitiu parcialmente a oposição e, por conseguinte, recusou o registo da marca pedida para os produtos «vestuário, calçado e chapelaria» da classe 25, devido à identidade entre o sinal «BUD» da marca dinamarquesa anterior n.º 6703.1993 e a primeira sílaba do sinal BUDMEN correspondente à marca pedida e à identidade dos produtos da classe 25 que as duas marcas designam, que podem criar confusão no espírito do público dinamarquês.
- 7 Em 21 de Fevereiro de 2000, a recorrente interpôs recurso no Instituto, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da divisão de oposição.
- 8 Foi negado provimento a este recurso por decisão de 20 de Março de 2001 da Primeira Câmara de Recurso (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 27 de Março de 2001.
- 9 A Câmara de Recurso entendeu que a decisão da divisão de oposição era fundada, tendo em conta o risco de confusão no espírito do público devido à identidade dos produtos designados pela marca pedida e pelas marcas anteriores registadas na Dinamarca (n.º 6703.1993), na Irlanda (n.º 151537) e no Reino Unido (n.º 1458299) (a seguir «marcas anteriores») e ao facto de os sinais em

conflito «BUD» e BUDMEN serem visual, fonética e conceptualmente semelhantes (n.ºs 15 e 19 a 21 da decisão impugnada).

Tramitação processual e pedidos das partes

- 10 Por petição redigida em língua espanhola que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Junho de 2001, a recorrente interpôs o presente recurso.
- 11 Por comunicação de 3 de Setembro de 2001, a interveniente opôs-se, para os efeitos previstos no artigo 131.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal, à utilização da língua espanhola como língua do processo no Tribunal e pediu que a língua do processo fosse o inglês. Invocou o facto de esta língua, como segunda língua do pedido de marca na aceção do artigo 115.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, ter sido a língua do processo na divisão de oposição e na Câmara de Recurso.
- 12 O Tribunal, nos termos do artigo 131.º, n.º 2, terceiro parágrafo, do Regulamento de Processo, designou o espanhol como língua do processo, uma vez que a recorrente tinha apresentado o pedido de marca contestada em língua espanhola, ao abrigo do disposto no artigo 115.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.
- 13 O Instituto apresentou a sua contestação em 21 de Dezembro de 2001 e a interveniente apresentou o seu articulado em 2 de Janeiro de 2002. A recorrente apresentou a sua réplica em 8 de Abril de 2002 e o Instituto a sua tréplica em 25 de Junho de 2002.

- 14 No quadro das diligências de instrução, o Tribunal convidou a recorrente a precisar o sentido do seu pedido na audiência.
- 15 A audiência realizou-se em 22 de Janeiro de 2003. A interveniente não participou nesta audiência, tendo a representante desta informado o Tribunal da sua impossibilidade de comparecimento por razões independentes da sua vontade. O Tribunal não considerou necessário convidar a interveniente a apresentar observações por escrito a respeito da questão posta à recorrente.
- 16 O presidente da Segunda Secção declarou encerrada a fase oral do processo em 26 de Março de 2003.
- 17 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- modificar a decisão impugnada e dar provimento ao recurso e ao pedido de marca comunitária para todos os produtos da classe 25;
 - a título subsidiário, modificar a decisão impugnada e deferir o recurso e o pedido de marca comunitária em relação ao calçado;
 - repartir as despesas.

18 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao pedido da recorrente;

— condenar a recorrente nas despesas.

19 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— indeferir o pedido da recorrente e confirmar a decisão impugnada;

— condenar a recorrente nas despesas, incluindo as da interveniente.

20 Na audiência, a recorrente precisou que, ao utilizar o termo «modificar» pretendia, na realidade, a anulação da decisão impugnada.

Quanto à admissibilidade dos pedidos da recorrente

21 Na segunda parte dos seus primeiro e segundo pedidos, a recorrente pede ao Tribunal que defira o pedido de marca comunitária para todos os produtos da classe 25 e, a título subsidiário, apenas em relação ao calçado. A recorrente

solicita, portanto, que o Instituto seja intimado a proceder ao registo da marca pedida para os produtos em causa.

- 22 Recorde-se a este propósito que, nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o Instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do juiz comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir uma intimação ao Instituto para agir. Com efeito, incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos dos acórdãos do Tribunal. Os pedidos da recorrente de que seja deferido o pedido de marca comunitária para todos os produtos da classe 25 e, a título subsidiário, unicamente para o calçado, são, pois, inadmissíveis [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielfeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33, e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 12].

Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada

- 23 A recorrente invoca um único fundamento, baseado em violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 24 Relativamente à comparação dos sinais em conflito, a recorrente contesta a conclusão da Câmara de Recurso, no n.º 19 da decisão impugnada, de que existe uma semelhança visual entre os sinais «BUD» e BUDMEN por a única diferença entre estes residir na sílaba «MEN» constante da marca pedida. A recorrente sustenta a este propósito que as diferenças visuais entre essas marcas permanecem

evidentes tendo em conta o facto de os sinais em causa não conterem desenhos, de só terem uma sílaba comum e de a última sílaba do sinal a que se refere a marca pedida levar a uma falta de semelhança visual certa.

- 25 No que toca à comparação fonética entre os sinais em causa, a recorrente alega que a segunda sílaba «MEN» da marca pedida, que se pronuncia forçosamente de forma audível e clara em todas as línguas da União Europeia, tem uma incidência importante na pronúncia do sinal «BUDMEN» que permite ultrapassar a semelhança fonética entre as marcas em causa. Além disso, a pronúncia da marca nacional anterior «BUD» seria curta, concisa e dura, ao passo que a da marca pedida BUDMEN seria mais longa.
- 26 Finalmente, a respeito da comparação dos sinais do ponto de vista conceptual, a recorrente afirma que a palavra BUDMEN é destituída de significado em inglês e em dinamarquês, que são as línguas do público relevante, porque se trata de um termo inventado, composto por uma combinação aleatória ou fantasista de duas sílabas, que confere à marca pedida um carácter distintivo.
- 27 Além disso, a recorrente afirma que a Câmara de Recurso considerou erradamente, no n.º 21 da decisão impugnada, que o consumidor médio podia perceber a marca contestada como uma variante das marcas nacionais anteriores por o elemento distintivo dessas marcas ser «BUD» e, assim, pensar que «MEN» designava a finalidade dessa marca. Com efeito, segundo a recorrente, para indicar que produtos da classe 25 se destinam aos homens não seria necessário nem suficiente utilizar concomitantemente «MEN» e o elemento distintivo de uma marca. Pelo contrário, as marcas que pretendem designar a finalidade de um produto da classe 25 são habitualmente compostas por um elemento distintivo seguido da expressão «para homens», «para mulheres» ou «para crianças». Com a réplica, a recorrente juntou documentos para demonstrar que certas marcas conhecidas no sector do vestuário masculino não utilizam sinais compostos com o termo «MEN».

- 28 A respeito da comparação entre os produtos, a recorrente não contesta a afirmação da Câmara de Recurso, no n.º 15 da decisão impugnada, sobre a identidade entre os produtos a que se referem as marcas nacionais anteriores, por um lado, e a marca pedida, por outro.
- 29 No que toca às condições de comercialização dos produtos em causa, a recorrente afirma que os produtos da classe 25 da interveniente são distribuídos como material de promoção ou publicitário ligado à marca de cerveja «BUD». Apoia esta afirmação com documentos que junta à petição. Alega igualmente que a interveniente não comprovou que ela utilizava a sua marca para calçado — que constitui, aliás, o principal centro de interesses da recorrente. Para o provar, a recorrente junta à petição sete declarações de representantes de estabelecimentos comerciais em que se afirma a inexistência de risco de confusão entre as marcas em causa e o carácter distintivo da marca pedida.
- 30 A recorrente explica ainda que no acórdão de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop (144/81, Recueil, p. 2853, n.º 24), o Tribunal de Justiça declarou que o *ius prohibendi* conferido por uma marca não pode ser invocado de modo ilegítimo quando a finalidade principal da marca não se encontra comprometida. Na réplica, a recorrente alega que este princípio inspira claramente o espírito do Regulamento n.º 40/94 e da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), e que pode ser implicitamente deduzido das decisões do Instituto.
- 31 A recorrente invoca, por último, o registo da sua marca espanhola n.º 1.984.896 BUDMEN. Do seu ponto de vista, a decisão do instituto espanhol de marcas e patentes de aceitar a marca em causa, depois da oposição da interveniente com base na marca nacional anterior BUD, demonstra que a coexistência no mercado das marcas em conflito não provoca confusão no espírito do consumidor. Além disso, os numerosos registos de marcas comunitárias, internacionais e nacionais, na classe 25 com o sinal «BUD» (entre as quais as marcas BUDGIE e BUDDYZ

registadas no Reino Unido e a marca BUDDY registada na Dinamarca, para produtos da classe 25) mostram que a interveniente não tem nem o monopólio nem a exclusividade do sinal «BUD».

- 32 O Instituto precisa liminarmente que se abstém de intervir nos aspectos da controvérsia que, pela sua natureza, só dizem respeito ao debate entre a recorrente e a interveniente e que os seus argumentos só tratam das questões de aplicação da regulamentação sobre a marca comunitária, que ele considera necessário esclarecer.
- 33 A respeito da comparação entre as marcas, o Instituto entende que os sinais em conflito são semelhantes do ponto de vista visual, fonético e conceptual. Acerca deste último aspecto, considera que o sinal BUDMEN apresenta um risco de separação dos elementos «BUD» e «MEN». Para o Instituto, este último elemento é descritivo e desprovido de carácter distintivo por fazer referência à finalidade dos produtos cobertos pela marca pedida.
- 34 Em conclusão, o Instituto sustenta que a Câmara de Recurso decidiu correctamente, fazendo uma aplicação exacta da legislação e da jurisprudência comunitárias nesta matéria, que existe um risco de confusão entre as marcas em conflito.
- 35 Segundo a interveniente, a divisão de oposição e a Câmara de Recurso tiveram razão ao concluir que existia um risco de confusão entre as marcas em questão. Com efeito, estas seriam visual, fonética e conceptualmente semelhantes. A interveniente considera neste contexto que o sufixo «MEN» na marca pedida BUDMEN é percebido não apenas pelos consumidores anglófonos mas igualmente pelo público dinamarquês como um elemento descritivo que indica a natureza ou o destino masculino do «vestuário, calçado e chapelaria» a que se refere a marca pedida. Sustenta, pois, que o sufixo «MEN» é secundário em

relação ao elemento dominante «BUD» entendido como uma indicação de origem dos produtos.

Apreciação do Tribunal

- 36 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, havendo oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo da marca pedida «[q]uando, 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.» Nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 37 De acordo com a jurisprudência relativa à interpretação do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, constitui 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 economicamente ligadas [acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Claudia Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4362, n.º 25].
- 38 Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL,

C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22; Canon, já referido, n.º 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 18; de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40, e acórdão Fifties, já referido, n.º 26).

- 39 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos Canon, já referido, n.º 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 19). A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual é de interpretar o conceito de semelhança em função do risco de confusão cuja apreciação, por seu turno, depende, nomeadamente, do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados.
- 40 Além disso, a percepção das marcas que o consumidor médio tem dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, já referido, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25). Para efeitos desta apreciação global, pressupõe-se que o consumidor médio dos produtos em causa está normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória. Importa igualmente ter presente o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26).
- 41 No presente caso, como as marcas anteriores estão registadas na Dinamarca, na Irlanda e no Reino Unido e os produtos em causa são de consumo geral (vestuário, calçado e chapelaria), o público a considerar para efeitos de

apreciação do risco de confusão é o consumidor médio destes três Estados-Membros [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4306, n.º 48].

- 42 À luz das considerações que antecedem, há que verificar a comparação, por um lado, dos produtos em causa e, por outro, dos sinais em conflito efectuada pela Câmara de Recurso.
- 43 A Câmara de Recurso entendeu que os produtos abrangidos pelas marcas nacionais anteriores da classe 25 são idênticos aos produtos «vestuário, calçado e chapelaria» objecto do pedido de marca (n.º 15 da decisão impugnada). A recorrente não contesta esta afirmação da Câmara de Recurso.
- 44 É, pois, ponto assente entre as partes que existe identidade entre os produtos abrangidos pelas marcas em conflito.
- 45 No que se refere à comparação dos sinais, resulta da jurisprudência que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos SABEL, já referido, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25). Há, pois, que comparar os sinais em conflito no presente caso nos planos visual, auditivo e conceptual.
- 46 A Câmara de Recurso salientou, e bem, no n.º 19 da decisão impugnada, que os dois sinais são marcas verbais, normalmente dactilografadas e em letras

maiúsculas. As marcas anteriores têm uma única sílaba de três letras. A marca pedida é composta por duas sílabas, cada uma delas de três letras.

- 47 No que toca à comparação visual, verifica-se que a primeira sílaba «BUD» da marca comunitária pedida corresponde à única sílaba do sinal que constitui as marcas anteriores e que a única diferença reside no facto de a marca comunitária requerida conter uma segunda sílaba «MEN». Como explicou, e bem, a interveniente, o sufixo «MEN» deve ser considerado acessório em relação ao elemento «BUD» porque ocupa um lugar secundário no sinal. Além disso, importa assinalar que o sinal que constitui as marcas nacionais anteriores está inteiramente incluído na marca pedida.
- 48 Quanto à comparação auditiva, a Câmara de Recurso afirma que os dois sinais começam pelas mesmas letras e se pronunciam do mesmo modo, sendo a segunda sílaba da marca comunitária pedida menos audível do que a primeira. Por conseguinte, a Câmara de Recurso considera que as marcas são semelhantes no plano fonético (n.º 20 da decisão impugnada).
- 49 Verifica-se, assim, que o elemento «BUD», que é o único componente das marcas nacionais anteriores, constitui igualmente a primeira sílaba da marca pedida, que é a sílaba acentuada e que ocupa, portanto, um lugar predominante em relação à segunda sílaba «MEN».
- 50 Atendendo à identidade entre a sílaba dominante da marca pedida e as marcas nacionais anteriores, há que concluir que a Câmara de Recurso teve razão ao entender que as marcas em causa são semelhantes no plano visual e auditivo.

- 51 Quanto à comparação conceptual das marcas em conflito, assinala-se que, como alegaram, com razão, o Instituto e a interveniente, o elemento «MEN» constitui a palavra inglesa «men» (homens) e pode assim ser entendido como tal na área anglófona da Comunidade e em Estados-Membros como a Dinamarca onde o conhecimento da língua inglesa é muito difundido. Nestas condições, é altamente provável que o público relevante venha a considerar a marca «BUDMEN» como um sinal derivado do sinal «BUD».
- 52 Note-se que, tendo em conta as diferenças normalmente existentes entre o vestuário para homem e para mulher, o facto de informar o público de que os produtos de vestuário se destinam a uma clientela masculina representa uma característica essencial dos produtos em causa, que o público relevante tem em consideração [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.º 34].
- 53 Por conseguinte, o sufixo «MEN» da marca pedida é susceptível de conter, para o público relevante, uma conotação sugestiva ou mesmo descritiva, no sentido de que o «vestuário, calçado e chapelaria» designados pela marca se destinam a uma clientela masculina. Note-se que, regra geral, o público não considera um elemento descritivo integrado numa marca complexa como o elemento distintivo e dominante da impressão de conjunto que esta dá.
- 54 De onde se conclui que, do ponto de vista conceptual, se deve considerar a primeira sílaba «BUD» como o elemento dominante da marca pedida.
- 55 Na apreciação global do risco de confusão, importa ter presente o facto de o consumidor médio só memorizar uma imagem imperfeita da marca e de conferir uma importância predominante ao elemento preponderante do sinal que lhe permite, em caso de aquisição posterior, identificar a marca de que se lembra. Por

consequente, quando o consumidor médio encontra produtos de vestuário designados pela marca «BUDMEN», o risco de atribuição a estes produtos da mesma origem comercial que a dos produtos de vestuário comercializados pela marca anterior «BUD» é muito provável, para não dizer manifesto (v., neste sentido, acórdão Fifties, já referido, n.º 48).

- 56 Relativamente às condições de comercialização dos produtos em causa, o argumento da recorrente baseado no facto de as marcas nacionais anteriores estarem associadas à cerveja e de a marca pedida só se referir a calçado não colhe. Com efeito, no presente processo, a interveniente não invocou a eventual fama das suas marcas anteriores para cerveja nem provou que essas marcas ganharam reputação em relação aos produtos para os quais foram registadas, designadamente o vestuário. Nestas condições, como a interveniente expôs, com razão, a referência à utilização actual dessas marcas e à sua eventual associação com a marca pedida é destituída de pertinência.
- 57 Em contrapartida, há que analisar as condições objectivas em que as marcas se podem confrontar no mercado. Há que referir que, no sector do vestuário, é frequente que a mesma marca apresente diferentes configurações consoante o tipo de produtos que designa. É igualmente habitual que a mesma empresa utilize submarcas (sinais derivados de uma marca principal e que partilham com ela um elemento dominante comum) para distinguir as suas diferentes linhas de produção (feminina, masculina, jovem). Nestas condições, é concebível que o público relevante considere que o vestuário designado pelas marcas em litígio, embora pertencendo a duas gamas de produtos distintos, provém, contudo, da mesma empresa (v., neste sentido, acórdão Fifties, já referido, n.º 49). Por conseguinte, a Câmara de Recurso teve razão ao concluir que o público podia pensar que os produtos designados pela marca BUDMEN faziam parte de uma nova gama de produtos e eram comercializados pelo titular da marca «BUD» ou por uma empresa economicamente ligada a este (n.º 22 da decisão impugnada).

- 58 Portanto, atendendo à natureza dos produtos a que se referem as marcas em conflito, as diferenças entre os sinais respectivos não são suficientes para afastar a existência de um risco de confusão no que toca à percepção do público relevante.
- 59 Acresce que a interdependência entre os diversos factores a tomar em conta na apreciação global do risco de confusão confirma esta conclusão. É ponto assente que os produtos designados pela marca pedida e os abrangidos pelas marcas nacionais anteriores são idênticos. Esta identidade tem como corolário que o efeito de eventuais diferenças entre os sinais em causa é atenuado. Com efeito, como sublinhou o Tribunal de Justiça, pode existir risco de confusão, apesar de um reduzido grau de semelhança entre as marcas, quando a semelhança entre os produtos ou serviços por estas cobertos é grande e o carácter distintivo da marca anterior é forte (acórdãos *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, n.º 21, e *ELS*, n.º 77, já referidos).
- 60 Esta conclusão não é infirmada, por outro lado, pelos restantes argumentos da recorrente.
- 61 Em primeiro lugar, a respeito das alegações da recorrente de que a decisão impugnada não é concordante com a prática decisória da divisão de oposição e das Câmaras de Recurso do Instituto, há que declarar, antes de mais, que a recorrente não provou a existência de situações comparáveis à do presente caso. Recorde-se, a seguir, que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como este é interpretado pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do Instituto [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, *Messe München/IHMI (electronica)*, T-32/00, Colect., p. II-3829, n.º 47, e de 5 de Dezembro de 2002, *Sykes Entreprises/IHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, T-130/01, Colect., p. II-5181, n.º 31]. Por conseguinte, o argumento baseado numa eventual discordância da decisão impugnada com a prática decisória do Instituto não colhe.

- 62 Em segundo lugar, no que toca à alegação da recorrente de que o instituto espanhol de marcas e patentes decidiu aceitar a sua marca espanhola n.º 1.984.896 «BUDMEN», depois da oposição da interveniente com base na marca anterior BUD, decisão esta que demonstraria que a coexistência das marcas em conflito no mercado não provoca confusão no espírito do consumidor, deve dizer-se que, como foi explicado pelo Instituto e pela interveniente, as marcas anteriores em causa estão protegidas no Reino Unido, na Irlanda e na Dinamarca. A Espanha não é, portanto, um território pertinente para efeitos da avaliação do risco de confusão entre as marcas em conflito. Por conseguinte, o argumento baseado na coexistência das marcas neste Estado-Membro é impertinente.
- 63 Em terceiro lugar, relativamente às alegações da recorrente baseadas na existência de marcas comunitárias, internacionais e nacionais, registadas para produtos da classe 25, que contêm o sinal «BUD», o que, na sua opinião, demonstra que a interveniente não tem nem o monopólio nem a exclusividade desse sinal, basta referir que essas marcas não têm qualquer relação com o presente caso, como afirmou o Instituto. Estas alegações são pois desprovidas de pertinência para efeitos de avaliação do risco de confusão entre as marcas em conflito no presente caso.
- 64 Em relação ao argumento que a recorrente retira do acórdão Keurkoop, já referido, de que o *ius prohibendi* conferido por uma marca não pode ser invocado de modo ilegítimo quando a finalidade principal da marca não se encontra comprometida, deve considerar-se que não é pertinente. Com efeito, a faculdade de se opor ao registo de uma marca comunitária com base numa marca anterior para evitar o risco de confusão no espírito do público, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, cabe no objecto específico do direito das marcas tal como este é interpretado pela jurisprudência comunitária, ou seja, o direito do titular da marca de se opor a qualquer utilização desta que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o., C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457, n.º 48, e de 23 de Abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o., C-143/00, Colect., p. I-3759, n.ºs 12 e 13).

- 65 Tendo em conta quanto precede, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que havia risco de confusão entre o pedido da marca contestada BUDMEN e as marcas nacionais anteriores.
- 66 O raciocínio acima exposto aplica-se integralmente a todos os produtos a que se refere a marca pedida, isto é, «vestuário, calçado e chapelaria». Saliente-se que, atendendo à identidade dos produtos abrangidos pelas marcas em conflito, a análise do risco de confusão é idêntica para o conjunto dos produtos a que a marca pedida diz respeito. De onde se conclui que a Câmara de Recurso teve razão ao considerar que existia um risco de confusão para todos os produtos a que se refere a marca pedida, incluindo o «calçado» a que se refere o pedido subsidiário da recorrente.
- 67 Quanto aos documentos juntos à petição e à réplica e ao articulado da interveniente que não foram apresentados na Câmara de Recurso, não podem ser tidos em consideração uma vez que o recurso para o Tribunal tem por fim a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do Instituto na aceção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, a função do Tribunal não é reexaminar as circunstâncias de facto à luz das provas apresentadas pela primeira vez perante ele. Além disso, a admissão dessas provas seria contrária ao artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, nos termos do qual os articulados das partes não podem alterar o objecto do litígio na Câmara de Recurso. Por conseguinte, as provas apresentadas pela recorrente e pela interveniente pela primeira vez no Tribunal devem ser afastadas, sem que seja necessário examinar a sua força probatória [v. neste sentido o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5304, n.º 49].
- 68 Resulta de quanto precede que deve negar-se provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 69 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido pedido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efectuadas pelo IHMI e pela interveniente, nos termos por estes pedidos.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção),

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Forwood

Pirrung

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 3 de Julho de 2003.

O secretário

O presidente

H. Jung

N. J. Forwood