

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
(Quarta Secção)

11 de Maio de 2005 \*

No processo T-31/03,

**Grupo Sada, pa, SA**, com sede em Madrid (Espanha), representada por A. Aguilar De Armas e J. Marrero Ortega, advogados,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por J. García Murillo e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

\* Língua do processo: espanhol.

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

**Sadia, SA**, com sede em Concórdia (Brasil), representada por J. García del Santo e P. García Cabrerizo, advogados,

interveniente,

que tem por objecto um recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 20 de Novembro de 2002 (processo R 567/2001-1), relativa a um processo de oposição entre Sadia, SA, e Grupo Sada, pa, SA,

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

composto por: H. Legal, presidente, P. Mengozzi e I. Wiszniewska-Bialecka, juízes,

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 31 de Janeiro de 2003,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 4 de Junho de 2003,

vista a contestação da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 10 de Junho de 2003,

após a audiência de 16 de Dezembro de 2004,

profere o presente

## **Acórdão**

### **Antecedentes do litígio**

- 1 Em 1 de Abril de 1996, a sociedade Grupo Sada, pa, SA, apresentou um pedido 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), alterado.

- 2 O sinal cujo registo foi pedido é a seguir reproduzido:



- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 29, 31 e 35 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 às seguintes descrições:
- Classe 29: «Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis»;
  
  - Classe 31: «Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compreendidos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte»;
  
  - Classe 35: «Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório».

4 O pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 32/97, de 8 de Dezembro de 1997.

5 Em 6 de Março de 1998, a sociedade Sadia Concordia, SA, Industria e Comercio, que passou a Sadia, SA, deduziu oposição ao registo do sinal, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, invocando o risco de confusão com a marca figurativa anterior de que é titular. Esta marca, a seguir reproduzida, foi registada em Espanha com o n.º 1 919 773 para produtos da classe 29:



6 Os produtos da classe 29 para os quais foi registada a marca anterior da interveniente correspondem à seguinte descrição: «Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis».

7 A oposição foi dirigida contra os produtos das classes 29, 31 e 35, conforme especificados no pedido de registo.

8 Por decisão de 3 de Abril de 2001, a Divisão de Oposição admitiu a oposição relativamente aos produtos da classe 29, mas ordenou o registo para os produtos das classes 31 e 35. Quanto aos produtos da classe 29, a Divisão de Oposição observou que existia um elevado grau de semelhança visual e fonética entre os sinais em

conflito e que os produtos eram idênticos ou semelhantes, o que poderia dar lugar, no espírito do consumidor espanhol, a um risco de confusão.

- 9 Em 30 de Maio de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Oposição, pedindo, por um lado, a anulação desta decisão na medida em que recusa o registo para os produtos da classe 29 e, por outro lado, o registo da marca pedida para esses produtos.
  
- 10 Por decisão de 20 de Novembro de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. No essencial, a Câmara de Recurso considerou que a identidade dos produtos assim como a semelhança fonética e uma certa semelhança visual entre os elementos dominantes dos sinais em conflito eram suficientes para se concluir pela existência de risco de confusão no espírito do consumidor espanhol, susceptível de o levar a supor que os produtos designados pelas marcas em conflito provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.

### **Pedidos das partes**

- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
  - anular a decisão impugnada na medida em que recusa o registo da marca pedida para os produtos da classe 29;

- autorizar o registo desta marca para os produtos da classe 29;
  
  - condenar o IHMI nas despesas;
  
  - ordenar a elaboração de um relatório de peritagem sobre o risco de confusão entre as marcas em conflito.
- 12 Deve observar-se que, na audiência, a recorrente desistiu dos seus segundo e quarto pedidos, o que ficou exarado na respectiva acta.
- 13 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;
  
  - condenar a recorrente nas despesas.

### **Questão de direito**

- 14 No pedido de anulação da decisão impugnada, a recorrente invoca um único fundamento, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 15 Este fundamento subdivide-se em três vertentes. A primeira vertente assenta no facto de a Câmara de Recurso não ter tomado em consideração o elevado grau de conhecimento da marca pedida em Espanha. A segunda vertente baseia-se na violação da exigência de uma apreciação global das marcas em conflito. A terceira vertente baseia-se na coexistência, no mercado espanhol, de três registos efectuados pela recorrente anteriormente ao pedido de marca comunitária e da marca anterior da interveniente.

*Quanto à primeira vertente, assente no facto de a Câmara de Recurso não ter tomado em consideração o elevado grau de conhecimento da marca pedida em Espanha*

#### Argumentos das partes

- 16 A recorrente sublinha que, antes mesmo da entrega do seu pedido de registo no IHMI, utilizou, no decurso dos seus negócios, durante vários anos, um símbolo exactamente idêntico à marca pedida. A recorrente indica que, como resulta das provas oferecidas em anexo à petição, agrupa oito sociedades repartidas por todo o território espanhol, que distribuem todos os seus produtos com o sinal GRUPO SADA. Acrescenta que este sinal se encontra nos cartões de identificação dos seus trabalhadores, nos envelopes, nas notas de comunicação, nas facturas, notas de entrega e notas de encomenda, nos painéis colocados na sede da sociedade, assim como em diversas publicações. A recorrente conclui daqui que a marca pedida goza de uma notoriedade evidente no mercado espanhol que resulta da utilização que tem feito da mesma e dos investimentos efectuados em publicidade. Além disso, a recorrente observa que esta marca, que inclui o elemento nominativo «GRUPO SADA», coincide com a sua denominação social, permitindo esta coincidência, assim, ao consumidor associar muito mais facilmente a esta empresa os produtos designados pela mesma marca.



- 17 A este respeito, a recorrente refere que, com base nas provas oferecidas em anexo à petição, o elevado grau de conhecimento da sua marca revela-se em relação a duas categorias de destinatários dos produtos que comercializa, ou seja, por um lado, os grossistas e as grandes superfícies distribuídas pelo território espanhol, que lhe fazem encomendas directamente e, por outro lado, os consumidores finais, clientes das grandes superfícies.
- 18 Nestas condições, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso errou ao não tomar em consideração o elevado grau de conhecimento que o público pertinente tem da marca pedida. Remete, para este efeito, para os acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507), e de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191), dos quais resulta que um grau elevado de conhecimento de uma marca afasta qualquer risco de confusão.
- 19 O IHMI retorque que, por ter sido invocado pela primeira vez perante o Tribunal, o argumento baseado no elevado grau de conhecimento em Espanha da marca pedida constitui uma alteração do objecto do litígio proibida pelo artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. Em consequência, o IHMI convida o Tribunal de Primeira Instância a não analisar o argumento baseado na falta de apreciação pela Câmara de Recurso do pretendo elevado grau de conhecimento da marca pedida. Além disso, segundo o IHMI, os elementos de prova anexos à petição são inadmissíveis.
- 20 Quanto à admissibilidade do argumento e dos elementos de prova aduzidos pela recorrente, a interveniente compartilha da posição do IHMI. Acrescenta, quanto ao mérito, que a notoriedade da marca pedida não exclui por si só a existência de risco de confusão. Com efeito, a marca da interveniente é, também ela, bem conhecida dos consumidores espanhóis. A este respeito, a interveniente observa que é a primeira exportadora de produtos à base de carne do Brasil e que está presente em numerosos mercados nacionais, designadamente no Reino Unido e em Itália. A

título de prova da importância da sua actividade comercial, a interveniente junta em anexo à sua resposta diversas brochuras e revistas, bem como embalagens e sacos que utiliza e que provam a utilização continuada que faz da sua marca.

### Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 21 O artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94 estabelece que, «num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame [efectuado pelo IHMI] limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes». O Tribunal considerou que esta disposição exige que a Câmara de Recurso, ao pronunciar-se sobre um recurso de uma decisão que põe termo a um processo de oposição, fundamente a sua decisão unicamente nos motivos relativos de recusa que a parte em questão tenha invocado, bem como nos factos e provas a estes referentes que essa parte tenha apresentado [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. II-3253, n.º 32].
- 22 No caso em apreço, é pacífico que o pretense elevado grau de conhecimento da marca pedida, que foi adquirido pela utilização de um sinal idêntico na vida comercial em Espanha, foi invocado pela primeira vez no âmbito do processo no Tribunal de Primeira Instância.
- 23 Além disso, não competia à Divisão de Oposição nem à Câmara de Recurso examinar oficiosamente o pretense grau de conhecimento elevado que terá adquirido a marca pedida. De onde se conclui que este argumento é inadmissível.
- 24 Devem ser, igualmente, afastados, pelos mesmos motivos, os elementos de prova apresentados pela interveniente pela primeira vez no âmbito do processo no

Tribunal destinados a demonstrar a pretensa notoriedade da sua marca anterior, sem que seja necessário examinar a sua força probatória [v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCOPY/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 49, e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 67].

25 Por conseguinte, a primeira vertente do fundamento é julgada inadmissível.

*Quanto à segunda vertente, baseada na violação da exigência de uma apreciação global das marcas em conflito*

#### Argumentos das partes

26 A recorrente critica a Câmara de Recurso por ter violado a exigência, estabelecida pela jurisprudência, de uma apreciação global da semelhança visual, fonética e conceptual das marcas em conflito sob vários aspectos.

27 Em primeiro lugar, a recorrente sustenta que, ao efectuar, no n.º 27 da decisão impugnada, apreciações separadas dos aspectos visual, fonético e conceptual das marcas em conflito, a Câmara de Recurso violou a exigência de uma apreciação global das marcas, por não ter comparado os resultados dessas diferentes apreciações.

28 Em segundo lugar, a recorrente considera que a Câmara de Recurso ignorou igualmente a exigência de uma apreciação global das marcas em conflito, ao analisar apenas o elemento «sada» da marca pedida, que qualificou de dominante, excluindo

o elemento «grupo». Remetendo para o 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), a recorrente considera que uma apreciação global exige a tomada em consideração de todos os elementos das marcas e não apenas do seu elemento dominante. A este respeito, a recorrente declara não compreender a razão pela qual a decisão impugnada qualifica o termo «grupo» de escassamente distintivo, quando nada diz sobre a questão do carácter distintivo, apesar de nitidamente mais fraco, do elemento «sadia» da marca anterior da interveniente. Por conseguinte, a Câmara de Recurso tratou de forma diferente as marcas em conflito.

29 Segundo a recorrente, só um desmembramento artificial da marca pedida poderia permitir à Câmara de Recurso concluir pela existência de um risco de confusão. Com efeito, seria impossível a um consumidor, nos poucos décimos de segundo que lhes consagra, despojar as marcas em conflito dos seus elementos figurativos, não tomar em consideração o elemento «grupo» da marca pedida e o «i» da marca anterior da interveniente e reduzir os dois tipos diferentes a um único tipo, para constatar uma semelhança entre as marcas em conflito. O consumidor que procedesse a tal diligência não poderia ser qualificado como consumidor médio e não seria induzido em erro pela marca pedida, já que teria necessariamente consciência do encadeamento intelectual que o levava à constatação de uma semelhança entre as marcas em conflito.

30 De resto, a recorrente considera que o elemento dominante da marca pedida não é o elemento nominativo «sada», mas o desenho de quatro círculos sobre os quais aparecem seis linhas oblíquas, que é consideravelmente maior que aquele elemento e atrai inconscientemente o olhar. Quanto à marca da interveniente, a impressão de conjunto a que dá origem é dominada pelo grande «s», que exerce um efeito quase hipnótico. Na opinião da recorrente, a apreciação global da marca pedida, cuja impressão de conjunto é dominada pelo elemento figurativo, e da marca anterior da interveniente, cuja impressão de conjunto é dominada pelo «s» inicial estilizado, permite assim excluir qualquer risco de confusão no espírito do consumidor.

31 Em terceiro lugar, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação ao não tomar em consideração o facto de o elemento nominativo «sadia» ser uma palavra portuguesa genérica que significa «saúde», o que diminui o risco de confusão entre as marcas em conflito.

32 O IHMI considera que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de apreciação quanto ao risco de confusão que existe entre as marcas em conflito.

33 Em primeiro lugar, o IHMI recorda que é pacífico que os produtos protegidos pelas marcas em conflito são idênticos.

34 Em segundo lugar, quanto ao argumento da recorrente segundo o qual os destinatários dos produtos designados pela marca pedida são as grandes superfícies e os consumidores finais, o IHMI sublinha que os produtos designados pela marca pedida não são somente a carne de frango e seus derivados mas também outros produtos, como o leite, os produtos lácteos, o azeite, as gorduras comestíveis. Ora, estes últimos destinam-se directamente aos consumidores finais e não principalmente aos supermercados e às redes de distribuição. O consumidor dos produtos designados pela marca pedida não é, portanto, obrigatoriamente um consumidor especializado. Além disso, o IHMI recorda que os produtos em causa, visto serem produtos alimentares, são artigos de consumo corrente, adquiridos sem qualquer atenção especial.

35 Em terceiro lugar, quanto à comparação dos sinais em conflito, o IHMI observa, a título liminar, que, apesar de certas diferenças, existe uma semelhança visual entre os sinais em conflito devido ao lugar importante do elemento «sada» na impressão de conjunto produzida pela marca pedida, uma vez que esse elemento apresenta,

como a marca anterior da interveniente, a mesma sequência de caracteres, com excepção do «i». Deve, por isso, segundo o IHMI, aprovar-se a conclusão a que chegou a Câmara de Recurso quanto à existência de uma «certa semelhança visual».

- 36 O IHMI considera em seguida, como a decisão impugnada, que os sinais em conflito são foneticamente semelhantes.
- 37 Finalmente, quanto à comparação conceptual dos sinais em conflito, o IHMI aprova a conclusão da Câmara de Recurso e considera que é impossível efectuar tal comparação, visto que os elementos nominativos «sada» e «sadia» não têm qualquer conteúdo conceptual em língua espanhola. A este respeito, o IHMI observa que o argumento apresentado pela recorrente, de que o elemento nominativo «sadia» significa «saúde» em português, é novo. Quanto ao mérito, o IHMI retorque que a palavra portuguesa que significa «saúde» é o termo «saúde» e que «sadia» é, em português, um adjectivo que significa, quando se trata de uma pessoa, «de boa saúde», e, quando se trata de um produto, «que dá saúde». O IHMI recorda ainda que o elemento nominativo «sadia» não tem qualquer significado para o público pertinente, que é composto pelos consumidores espanhóis, uma vez que não tem qualquer sentido em espanhol, que este elemento não é habitualmente utilizado em Espanha para designar os produtos da classe 29 e que não ficou provado que os consumidores espanhóis possuem um conhecimento suficiente de português para compreender a aceção que esta palavra tem nessa língua.
- 38 Além disso, no que se refere ao termo «grupo» da marca pedida, mesmo admitindo que este termo existe em espanhol e designa um conjunto de sociedades, o IHMI considera, no entanto, que o conteúdo conceptual desse elemento e o facto de estar ausente na marca anterior da interveniente é pouco importante, visto que o termo «grupo» é utilizado habitualmente em Espanha no sector alimentar para designar um grupo de sociedades, facto este confirmado por vários outros exemplos.

39 Em quarto e último lugar, quanto à apreciação do risco de confusão entre as marcas, o IHMI aprova a conclusão da Câmara de Recurso de que existe esse risco. O IHMI observa que a identidade dos produtos, o facto destes serem adquiridos sem qualquer atenção especial e a circunstância de que a imagem imperfeita da marca pedida que o consumidor guarda na memória é a do seu elemento dominante «sada», o qual apresenta uma grande semelhança com a marca da interveniente, conduz à conclusão de que existe risco de confusão. Esta é, por outro lado, reforçada pelo facto de o termo «grupo», incluído na marca pedida, indicar uma ligação entre empresas, podendo levar os consumidores a pensar que as empresas Sadia e Grupo Sada pertencem ao mesmo grupo.

40 A interveniente compartilha, no essencial, da argumentação do IHMI.

#### Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

41 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, será recusado o registo da marca pedida quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

42 Segundo jurisprudência assente, 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.

- 43 Segundo essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, de acordo com a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e tendo em conta todos os factores relevantes no caso em apreço, designadamente 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.º 31 a 33, e jurisprudência citada].
- 44 Resulta igualmente da jurisprudência 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 citada].
- 45 No caso em apreço, o litígio incide sobre a comparação dos sinais em conflito. A identidade dos produtos designados pelas marcas em conflito não é contestada.
- 46 A marca anterior está registada em Espanha, sendo o público pertinente constituído pelo consumidor médio espanhol.
- 47 A este respeito, há que afastar o argumento da recorrente, referido no âmbito da análise da primeira vertente do fundamento, segundo o qual o público pertinente é constituído tanto pelos clientes das grandes superfícies como pelos grossistas e pelas próprias grandes superfícies. Com efeito, tal como correctamente alegou o IHMI, mesmo supondo, como afirma a recorrente, que esta comercializa a carne de frango com a marca pedida unicamente nas grandes superfícies, não deixa de ser verdade que os outros produtos da classe 29 designados por essa marca, tais como o leite e os



produtos lácteos, são comercializados junto dos consumidores finais. De onde se pode concluir que, quanto à apreciação do risco de confusão entre as marcas em conflito, o que importa tomar em consideração é o consumidor médio espanhol normalmente informado e atento, como correctamente considerou a decisão impugnada.

48 Quanto à comparação dos sinais em conflito, importa desde logo rejeitar o argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso, ignorando o acórdão MATRATZEN, já referido no n.º 28, se limitou a comparar o elemento dominante da marca pedida, isto é, o elemento nominativo «sada», com a marca anterior da interveniente.

49 Há que recordar que, como resulta deste acórdão, só se pode considerar que uma marca complexa apresenta uma semelhança com outra marca, idêntica ou que apresenta uma semelhança com uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que as outras componentes dessa marca são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida. Esta interpretação não equivale a tomar em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, essa comparação deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Todavia, tal não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes. Acresce que, quanto à apreciação do carácter dominante de uma ou de várias componentes determinadas de uma marca complexa, há que ter em conta, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada componente e compará-las com as das outras componentes. Além disso, e acessoriamente, pode ser tida em conta a posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca complexa (acórdão MATRATZEN, já referido no n.º 28, n.ºs 33 a 35, confirmado pelo despacho do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI, C-3/03 P, Colect., p. I-3657, n.ºs 32 e 33).

- 50 No caso em apreço, relativamente à marca anterior da interveniente, a Câmara de Recurso considerou que o grafismo da letra «s» dessa marca não é significativo.
- 51 Esta apreciação não pode deixar de ser aprovada. Com efeito, contrariamente ao que sustenta a recorrente, o grafismo da letra «s» da marca anterior da interveniente, cuja curva superior é de tamanho ligeiramente maior que a curva inferior, é insignificante, não constituindo, assim, o elemento dominante dessa marca. O Tribunal considera, em contrapartida, que é o elemento nominativo da marca anterior, isto é, «sadia», na sua totalidade, que domina a imagem que o consumidor médio espanhol guarda na memória.
- 52 No que respeita à marca pedida, importa referir que a Câmara de Recurso considerou que o elemento nominativo «sada» constitui o elemento dominante.
- 53 Quanto aos elementos nominativos da marca pedida, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 27 da decisão impugnada, que o termo «grupo», que significa «conjunto de sociedades», está escrito em caracteres mais pequenos e mais finos que o elemento «sada», sendo relegado para segundo plano pelo consumidor.
- 54 Esta apreciação é exacta. No plano visual, é forçoso constatar que quer o tipo e a espessura dos caracteres do elemento nominativo «sada» quer a posição central desse elemento na configuração da marca pedida prevalecem, na impressão de conjunto do elemento nominativo, sobre o elemento «grupo». Além disso, é inteiramente correcto considerar que este último termo não será memorizado pelo consumidor. Com efeito, o consumidor atribuirá unicamente a este termo o seu significado genérico, isto é, o de um conjunto de sociedades. O consumidor não reterá, portanto, o termo «grupo» como a componente principal da marca pedida nem como um elemento indicativo da origem dos produtos designados por essa marca.

- 55 Por outro lado, contrariamente ao que sustenta a recorrente, a Câmara de Recurso não se limitou, no momento da sua apreciação dos sinais em conflito nos planos visual, fonético e semântico, a uma comparação do elemento dominante «sada» da marca pedida com a marca anterior da interveniente, excluindo o termo «grupo». Com efeito, resulta claramente do n.º 27 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso tomou em consideração a presença do termo «grupo» na marca pedida no momento da comparação global desta com a marca anterior da interveniente.
- 56 Quanto ao elemento figurativo da marca pedida, composto por quatro círculos de cor escura sobre os quais aparecem seis linhas oblíquas de cor clara que parecem convergir, importa observar que, como decorre da conjugação dos n.ºs 13 e 26 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso confirmou o raciocínio seguido pela Divisão de Oposição segundo o qual o elemento figurativo tem simplesmente natureza decorativa, não podendo, portanto, ser considerado o elemento dominante da marca pedida.
- 57 Esta apreciação não pode ser contrariada. É certo que há que referir que o elemento figurativo da marca pedida chama a atenção em razão da sua dimensão. No entanto, este grafismo é difícil de memorizar e, conseqüentemente, não domina a imagem da marca pedida que o público pertinente guardará no espírito. Com efeito, importa precisar, em primeiro lugar, que este desenho apresenta uma certa complexidade geométrica, em especial devido às seis linhas oblíquas que atravessam os quatro círculos, mas que não se encontram no topo do círculo superior, ainda que duas dessas linhas se fundam numa só no interior do círculo mais alto. Em segundo lugar, na configuração da marca pedida, a posição do elemento figurativo está desalinhada à esquerda relativamente ao alinhamento vertical constituído pelos dois elementos nominativos «grupo» e «sada», sugerindo uma importância insignificante, de carácter decorativo, na impressão de conjunto produzida por esta marca.

- 58 Nestas condições, não se pode criticar a Câmara de Recurso por ter declarado que o elemento nominativo «sada» constitui o elemento dominante da marca pedida que o público pertinente guardará na memória.
- 59 Em seguida, quanto à semelhança dos sinais tida em conta pela Câmara de Recurso, o Tribunal considera que esta apreciação deve igualmente ser subscrita.
- 60 No que respeita à comparação visual, a Câmara de Recurso observou que, apesar das diferenças entre as marcas em conflito — ou seja, o desenho figurativo dos quatro círculos e o elemento «grupo» da marca pedida —, a marca anterior e o elemento dominante da marca pedida, ou seja «sada», apresentam uma certa semelhança devido à posição desse elemento e da sequência de caracteres comuns às duas marcas, com excepção do «i» na marca anterior.
- 61 Efectivamente, é de concluir que, no plano visual, mesmo que a semelhança dos sinais não seja particularmente forte, o que, de resto, a Câmara de Recurso admitiu, ela é, no entanto, suficiente para afastar as diferenças entre os sinais em conflito mencionadas na decisão impugnada.
- 62 No plano fonético, importa observar, como fez a decisão impugnada, que os sinais em conflito são semelhantes. Com efeito, por um lado, mesmo que a marca pedida incluía o termo «grupo», este elemento não é suficientemente importante para compensar a nítida semelhança fonética entre o elemento dominante da marca pedida, isto é, «sada», e a marca anterior. Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou correctamente que, atendendo às regras de acentuação próprias da língua espanhola, a letra «i», que forma um ditongo com a vogal forte «a» no elemento nominativo «sadia», tem uma pronúncia fraca na língua espanhola. Em consequência, o elemento nominativo «sada» da marca pedida e a marca anterior da

interveniente serão pronunciados de maneira semelhante pelo público pertinente. Esta circunstância, tendo em conta o carácter dominante do elemento nominativo «sada» na marca pedida, conduz a que se constate, na impressão de conjunto das marcas em conflito, uma semelhança fonética entre os sinais em conflito.

- 63 Quanto à comparação conceptual, a Câmara de Recurso considerou igualmente de forma correcta que esta comparação não é pertinente, na medida em que nem o elemento dominante da marca pedida nem a marca anterior têm significado na língua espanhola.
- 64 Em primeiro lugar, o argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso errou ao não tomar em consideração o facto de o elemento nominativo «sadia» significar «saúde» em português não pode ser acolhido. Basta, com efeito, referir que, mesmo supondo que uma das acepções do elemento nominativo «sadia» seja a que lhe atribui a recorrente, esta não demonstrou que o público pertinente, ou seja, o consumidor espanhol, possui um conhecimento suficiente da língua portuguesa para associar imediatamente tal significado ao elemento nominativo «sadia». Assim, como a Câmara de Recurso correctamente referiu no n.º 28 da decisão impugnada, o público pertinente considerará que este elemento nominativo é um elemento fantasista.
- 65 Em segundo lugar, o facto de o elemento nominativo «grupo» possuir um significado em língua espanhola não pode ser considerado como conduzindo a que se reconheça um sentido à marca pedida ou a estabelecer uma distinção conceptual desta marca no espírito do público pertinente em relação à marca anterior da interveniente. Com efeito, como já se referiu no n.º 54, o público pertinente atribui ao termo «grupo» o seu significado genérico, ou seja, o de um «conjunto de sociedades». Logo, do ponto de vista conceptual, o termo «grupo» apresenta uma importância menor relativamente ao elemento dominante «sada» da marca pedida.

- 66 Por último, a recorrente não tem razão ao criticar a Câmara de Recurso por ter violado a exigência, estabelecida pela jurisprudência, de uma apreciação global dos sinais em conflito com o fundamento de que as apreciações da Câmara de Recurso são demasiadamente analíticas e não correspondem à atitude de um consumidor médio em presença das duas marcas em conflito.
- 67 Com efeito, deve recordar-se que, se o consumidor médio apreende normalmente a marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., por analogia, acórdão SABEL, já referido no n.º 18, n.º 23), em geral, são as características dominantes e distintivas de um sinal que são mais facilmente memorizadas [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.ºs 47 e 48]. Em consequência, não se pode censurar a Câmara de Recurso por ter examinado quais são, na percepção do consumidor, os elementos distintivos e dominantes das marcas, elementos esses que lhe ficarão na memória.
- 68 Além do mais, no n.º 26 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou, como preâmbulo às suas considerações específicas relativas à comparação visual, fonética e conceptual das marcas em conflito, que os elementos que diferenciam as marcas em conflito não são suficientemente importantes para compensar a semelhança dos seus elementos dominantes. Daqui decorre que a Câmara de Recurso procedeu acertadamente a uma apreciação global dos sinais em conflito.
- 69 Nestas condições, tendo em conta a identidade dos produtos designados pelas marcas em conflito e a semelhança visual e fonética entre o elemento dominante da marca pedida e a marca anterior, a impressão global gerada pelas marcas em conflito levará o público pertinente a considerar que os produtos designados por estas marcas provêm da mesma empresa ou, pelo menos, de empresas economicamente ligadas. De resto, o elemento nominativo «grupo» da marca pedida, que designa um conjunto de sociedades, mesmo que não tenha carácter dominante, pode, todavia,

tornar credível a ideia de uma associação entre as empresas em causa sob a forma de um «grupo» de sociedades e de aumentar, assim, o risco de confusão entre as marcas em conflito.

- 70 Por todas estas considerações, há que julgar improcedente a segunda vertente do fundamento.

*Quanto à terceira vertente, baseada na coexistência, no mercado espanhol, de três registos efectuados pela recorrente anteriormente ao pedido de marca comunitária e da marca anterior da interveniente*

#### Argumentos das partes

- 71 A recorrente indica que é titular de três marcas espanholas registadas para os produtos incluídos na classe 29, isto é, a marca nominativa SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, registada em 5 de Abril de 1991 com o n.º 1 311 019, a marca nominativa LA DESPENSA DE SADA, registada em 1 de Maio de 1994 com o n.º 1 807 310, e a marca figurativa composta por quatro círculos, sobre os quais aparecem seis linhas oblíquas, registada em 5 de Julho de 1990 com o n.º 1 311 021.
- 72 Ora, a recorrente sublinha que a marca pedida reúne num único sinal os elementos constitutivos das três marcas nacionais de que é titular, isto é, o elemento nominativo «sada» das marcas com os registos n.ºs 1 311 019 e 1 807 310 e o elemento figurativo composto por quatro círculos, sobre os quais aparecem seis linhas oblíquas, registado com o n.º 1 311 021. A marca pedida não deve, portanto, desorientar o consumidor que a associará às marcas nacionais anteriores da recorrente e não à da interveniente. Não existe, por isso, qualquer risco de confusão

no espírito do consumidor entre a marca pedida e a da interveniente. Aliás, a coexistência pacífica das marcas nacionais anteriormente à apresentação do pedido de registo da marca comunitária pode igualmente, na opinião da recorrente, ser demonstrada por referência aos sítios das duas sociedades na Internet.

73 Consequentemente, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso errou ao não tomar em consideração a coexistência pacífica no mercado espanhol, anteriormente à entrega do pedido de registo da marca comunitária, das três marcas nacionais de que é titular e da marca anterior da interveniente, a qual, de resto, foi registada em Espanha posteriormente às três marcas nacionais por ela invocadas.

74 A este respeito, a recorrente observa que, quando a interveniente apresentou o seu pedido de marca nacional em Espanha, ninguém afirmou que esse registo poderia gerar risco de confusão no espírito do consumidor espanhol: o Instituto de Patentes e Marcas espanhol não examinou oficiosamente esta questão, que não foi sequer levantada. Além disso, no dia da interposição do presente recurso, nenhuma acção de indemnização havia sido intentada por prejuízos causados por confusão entre os produtos da recorrente e os de outra empresa, designadamente da interveniente, nem pelos concorrentes da recorrente nem por associações de consumidores ou particulares.

75 O IHMI opõe-se a esta argumentação. Recorda desde logo que, no n.º 29 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu que «a simples alegação da pretensa coexistência com marcas de terceiros não prova a inexistência de risco de confusão no caso em apreço, uma vez que se trata de marcas que não são idênticas às examinadas no presente processo e não abrangem produtos que apresentem uma semelhança com os designados pelas marcas em conflito».



76 Ora, o IHMI observa que, se é certo que no decurso do processo no IHMI a recorrente referiu os registos espanhóis n.º 1 807 310 da marca LA DESPENSA DE SADA e n.º 1 311 019 da marca SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, em ocasião alguma afirmou ser titular destes registos ou produziu prova da sua existência. Além disso, a recorrente nunca alegou existir uma coexistência real e séria destas duas marcas nacionais com a marca da interveniente, não tendo apresentado qualquer documento destinado a provar esta coexistência.

77 Em seguida, o IHMI sublinha que, como indicou a Câmara de Recurso, as duas marcas nacionais perante ela mencionadas pela recorrente têm apenas em comum com a marca pedida o elemento nominativo «sada». Em consequência, mesmo supondo que estas duas marcas nacionais coexistam pacificamente no mercado espanhol com a marca da interveniente, não se pode daí deduzir uma coexistência pacífica da marca pedida com a da interveniente. O IHMI considera, portanto, que deve ser julgado improcedente o argumento baseado na falta de apreciação pela Câmara de Recurso da coexistência pacífica das marcas em conflito.

78 É certo que o IHMI admite que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que as duas marcas nacionais com o elemento nominativo «sada» não designam produtos idênticos àqueles a que respeitam as marcas em conflito, ainda que a recorrente lhe tenha indicado que estas duas marcas nacionais estavam registadas para produtos da classe 29. Todavia, segundo o IHMI, este erro não tem relevância para a conclusão a que chegou a Câmara de Recurso no n.º 29 da decisão impugnada.

79 Por último, o IHMI considera que as provas oferecidas pela primeira vez perante o Tribunal em apoio do argumento da coexistência pacífica das marcas nacionais anteriores da recorrente e da marca anterior da interveniente são inadmissíveis.

80 A interveniente compartilha, no essencial, dos argumentos expostos pelo IHMI.

### Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 81 Importa observar em primeiro lugar que, quer na Divisão de Oposição quer na Câmara de Recurso, a recorrente sustentou que «a marca SADIA coexist[ia] no mercado espanhol desde há vários anos com sinais distintivos que incluem o elemento nominativo ‘sada’», referindo as marcas LA DESPENSA DE SADA e SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, que designam produtos que se incluem na classe 29.
- 82 Ora, na medida em que não resulta de nenhuma peça do processo no IHMI que a recorrente tenha mencionado, no decurso desse processo, a existência da marca figurativa espanhola registada com o n.º 1 311 021 — nem *a fortiori* ter demonstrado ser seu titular —, este registo, invocado pela primeira vez no âmbito do processo no Tribunal, não pode ser tomado em consideração [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granias Castelló (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. II-4835, n.º 46].
- 83 Em segundo lugar, quanto às marcas nacionais LA DESPENSA DE SADA e SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, deve recordar-se que a Câmara de Recurso, após ter concluído que existe risco de confusão entre as marcas em conflito, afirmou, no n.º 29 da decisão impugnada, que a alegada coexistência da marca anterior da interveniente com marcas espanholas detidas por terceiros que incluem o elemento nominativo «sada» não permite excluir a existência de risco de confusão, na medida em que estas marcas não são idênticas às marcas em conflito e não abrangem produtos semelhantes.

84 De uma maneira geral, deve recordar-se, por um lado, que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e prosseguindo objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 47], e, por outro, que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como é interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário (acórdão CASTILLO, já referido no n.º 82, n.º 37).

85 Daqui decorre que, contrariamente ao que alega a recorrente, o facto de o Instituto de Patentes e Marcas espanhol ter autorizado o registo das duas marcas anteriores da recorrente já referidas e da marca anterior da interveniente é desprovido de relevância para a questão de saber se existe risco de confusão, na acepção do Regulamento n.º 40/94, entre as marcas em conflito. Em especial, a recorrente não pode invocar o facto de não se ter oposto, em devido tempo, ao registo da marca anterior da interveniente em Espanha, com fundamento nas suas próprias marcas anteriores. Com efeito, esta circunstância não significa que estejam afastados todos os riscos de confusão entre as marcas em conflito.

86 É certo que não se pode excluir inteiramente que, em determinados casos, a coexistência de marcas anteriores no mercado possa, eventualmente, diminuir o risco de confusão entre duas marcas em conflito constatado pelas instâncias do IHMI. Todavia, essa eventualidade só pode ser tomada em consideração quando, no mínimo, no decurso do processo respeitante aos motivos relativos de recusa no IHMI, o requerente da marca comunitária tiver demonstrado devidamente que a referida coexistência assentava na inexistência de risco de confusão, no espírito do público pertinente, entre as marcas anteriores que invoca e a marca anterior da interveniente em que se baseia a oposição e sob reserva de que as marcas anteriores em causa e as marcas em conflito sejam idênticas.

87 No caso em apreço, o Tribunal conclui que, no decurso do procedimento administrativo, a recorrente apenas apresentou uma lista da qual constam as duas

marcas anteriores já referidas para fundamentar a alegação de que estes registos coexistiam no mercado com a marca anterior da interveniente. Ora, estas informações são insuficientes para demonstrar que o risco de confusão entre as marcas em conflito é reduzido e, *a fortiori*, que está afastado. Quanto às outras provas invocadas pela recorrente que visam demonstrar a referida coexistência, uma vez que foram apresentadas pela primeira vez no âmbito do processo no Tribunal, são inadmissíveis (acórdão BUDMEN, já referido no n.º 24, n.º 67).

88 Além disso, a Câmara de Recurso indicou correctamente que as marcas anteriores reivindicadas pela recorrente — relativamente às quais, aliás, esta não apresentou, no decurso do processo no IHMI, qualquer prova de que é delas titular — não eram idênticas à marca pedida.

89 Por outro lado, é pacífico que a recorrente nunca alegou nem, *a fortiori*, demonstrou que as marcas SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA e LA DESPENSA DE SADA gozam de um carácter distintivo elevado que permita, eventualmente, diminuir o risco de confusão entre a marca anterior da interveniente e a marca pedida.

90 Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela existência de risco de confusão entre as marcas em conflito e manteve esta conclusão face às outras marcas invocadas.

91 Por conseguinte, a terceira vertente do fundamento improcede, assim como o recurso na íntegra.

## **Quanto às despesas**

- 92 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, conforme foi pedido pelo IHMI e pela interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de Maio de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

H. Legal