

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL  
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

13 de Julho de 2004\*

No processo T-115/03,

**Samar SpA**, com sede em Mottalciata (Itália), representada por A. Ruo, advogado,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI)**, representado por  
O. Montalto e M. L. Capostagno, na qualidade de agentes,

recorrida,

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

**Grotto SpA**, com sede em Vicenza (Itália), representada por M. Bosshard e S. Vereia,  
advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Terceira Câmara de Recurso do  
IHMI de 30 de Janeiro de 2003 (processo R 340/2002-3), relativa à oposição do  
titular da marca nacional figurativa BLUE JEANS GAS ao registo da marca  
comunitária nominativa GAS STATION,

\* Língua do processo : italiano.

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 : J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal em 7 de Abril de 2003,

vista a resposta apresentada pela interveniente na Secretaria do Tribunal em 21 de  
Julho de 2003,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal em 25 de Julho  
de 2003,

após a audiência de 4 de Fevereiro de 2004,

profere o presente

**Acórdão**

**Antecedentes do litígio**

- 1 Em 12 de Janeiro de 1998, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo GAS STATION.
- 3 Os produtos e os serviços para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 25 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem à descrição seguinte: «vestuário, calçado e chapelaria».
- 4 Em 22 de Março de 1999, este pedido foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 22/99.
- 5 Em 21 de Junho de 1999, a interveniente apresentou, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, oposição ao pedido de marca em relação a todos os produtos e serviços constantes do pedido, com fundamento, designadamente, na sua marca figurativa nacional anterior n.º 677 288, registada, designadamente, para produtos da classe 25, ou seja, «calças, casacos curtos, calças de ganga, camisas, saias, casacões, camisolas de malha, casacos compridos («capispalla»), meias, calçado, botas, pantufas», abaixo reproduzida:



- 6 Por decisão de 28 de Fevereiro de 2002, a Divisão de Oposição da IHMI considerou procedente a oposição devido à acentuada semelhança entre os sinais e à inter-relação entre os sinais e os produtos na apreciação relativa à confusão.

- 7 Em 16 de Abril de 2002, a recorrente interpôs no IHMI recurso da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
  
- 8 Por decisão de 30 de Janeiro de 2003 (a seguir «decisão recorrida»), notificada à recorrente em 10 de Fevereiro de 2003, a Câmara de Recurso indeferiu o recurso com fundamento na existência de um risco de confusão, tendo em conta a natureza intrínseca da marca da interveniente, a forte semelhança entre as marcas e a identidade ou semelhança entre os produtos em causa e o momento em que o público relevante apreende a marca.

### **Processo e pedidos das partes**

- 9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
  - declarar a inexistência de risco de confusão no caso em apreço e anular a decisão recorrida;
  
  - subsidiariamente, declarar a inexistência de risco de confusão no caso em apreço relativamente a todos os produtos em causa, com excepção dos *blue-jeans*, ou, pelo menos, relativamente aos produtos que o Tribunal considere adequado, e anular a decisão recorrida nessa medida;
  
  - condenar o IHMI nas despesas.

10 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

### **Questão de direito**

11 A recorrente invoca dois fundamentos, um baseado em falta de fundamentação da decisão recorrida e o outro em erro de apreciação na análise do risco de confusão. Na audiência, a recorrente esclareceu que a expressão «declarar a inexistência de risco de confusão», constante do seu primeiro pedido, e a remissão, na petição, para todos os argumentos já expendidos no IHMI constituíam simples cláusulas de estilo, esclarecimento que o Tribunal registou.

12 A recorrente apresentou, na audiência, um documento para prova da existência de numerosas marcas italianas na área do vestuário que incluem a palavra «gas», invocando o artigo 48.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância e insistindo no facto de, na sequência da recusa do Tribunal de admitir uma segunda fase de articulados, lhe ter sido assegurado que poderia deduzir todos os seus argumentos na audiência. Esse documento foi aceite a título cautelar pelo Tribunal, sob reserva de decisão ulterior quanto à sua admissibilidade.

*Quanto à admissibilidade do documento apresentado na audiência*

- 13 Segundo jurisprudência assente, o recurso interposto no Tribunal tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso na aceção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Ora, factos que são invocados no Tribunal sem terem sido previamente alegados nas instâncias do IHMI só podem afectar a legalidade de tal decisão se o IHMI tiver de os tomar em consideração oficiosamente. A este respeito, resulta do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, segundo o qual, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame do IHMI está limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes, que este não está obrigado a tomar em consideração, oficiosamente, factos que não tenham sido alegados pelas partes. Por conseguinte, tais factos não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade da decisão da Câmara de Recurso.
- 14 É ponto assente que o documento apresentado na audiência para provar a existência de numerosas marcas italianas na área do vestuário que incluem a palavra «gas» não foi apresentado no IHMI. Daqui se conclui que o Tribunal não pode tomar em consideração esse documento.
- 15 Por outro lado, a recorrente não pode invocar o artigo 48.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento de Processo para justificar a apresentação tardia desse documento. Por um lado, a recorrente não apresentou qualquer fundamentação que legitimasse, eventualmente, a produção de novos elementos de prova na fase da réplica. Por outro lado, o princípio do contraditório não pode justificar essa apresentação tardia pois esse documento não pode ser considerado uma simples resposta aos articulados do IHMI e da interveniente. Com efeito, estes últimos dedicaram-se exclusivamente a demonstrar o carácter intrinsecamente distintivo do termo «gas» sem fazer qualquer referência a um carácter eventualmente distintivo da marca anterior no mercado italiano de vestuário.

- 16 Portanto, há que afastar o documento apresentado pela recorrente na audiência, sem que seja necessário examinar a sua força probatória ou sobre o mesmo ouvir mais detalhadamente as partes.

*Quanto à falta de fundamentação*

- 17 A recorrente alega que a Câmara de Recurso violou o dever de fundamentar ao afirmar sem explicações, no n.º 20 da decisão recorrida, que os sinais em causa apresentam uma certa associação conceptual. A recorrente sublinha que não tem, por isso, a possibilidade de contestar este fundamento.
- 18 O Tribunal considera que a crítica da recorrente resulta de uma leitura parcial da decisão recorrida. Com efeito, a Câmara de Recurso, no n.º 20 da decisão recorrida, perfilha expressamente a apreciação feita pela Divisão de Oposição segundo a qual os sinais em causa «apresentam uma certa possibilidade de associação conceptual». Por conseguinte, bastava à recorrente remeter para a referida apreciação na decisão da Divisão de Oposição, a qual lhe foi notificada, e, eventualmente, criticar no Tribunal o raciocínio subjacente a essa decisão.
- 19 Por acréscimo, e na medida em que a associação conceptual referida pela Câmara de Recurso assenta no elemento «gas», como permite supor a passagem do n.º 20 que qualifica esse elemento como dominante, o Tribunal verifica, em primeiro lugar, que a crítica da recorrente relativamente à decisão da Divisão de Oposição — nomeadamente, a de que há uma contradição entre admitir que o termo «gas» significa carburante para motores de explosão mas observar que o mesmo não significa combustível — é exposta no n.º 6, primeiro travessão, da decisão recorrida. Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 24 da decisão recorrida, que o termo «gas» tem um sentido próprio e que «a questão do significado real adoptado pelo consumidor italiano ('g[á]s', 'carburante'), não tem, no final, qualquer importância». Era, pois, fácil à recorrente relacionar as considerações expendidas no

n.º 20 da decisão recorrida com as expendidas no n.º 24 desta última e, eventualmente, criticar no Tribunal a opinião da Câmara de Recurso segundo a qual há semelhança conceptual entre os sinais em causa qualquer que seja o sentido adoptado para o termo «gas».

- 20 Por conseguinte, há que julgar improcedente o presente fundamento.

### *Quanto ao erro de apreciação na análise do risco de confusão*

#### Argumentos das partes

- 21 A recorrente entende que é errado comparar separadamente, por um lado, os sinais em causa e, por outro, os produtos que os mesmos designam. No caso em apreço, a recorrente refere que a Câmara de Recurso considerou os termos «blue-jeans» descritivos e daí concluiu que o termo «gas» era o elemento dominante na marca da interveniente. Ora, segundo a recorrente, essa conclusão só é verdadeira relativamente aos *blue-jeans*, isto é, as peças de vestuário fabricadas com tela de *jean*, e já não o é quando aplicada a outros produtos, tais como camisolões, pantufas ou botas. Além disso, na sua análise, a Câmara de Recurso negligenciou injustamente o termo «station» constante da marca pedida.
- 22 Quanto à comparação visual das marcas em causa, para todos os outros produtos diferentes dos *blue-jeans*, a recorrente sustenta que o elemento dominante da marca da interveniente é «BLUE JEANS», que tem um forte carácter distintivo. O aspecto dominante da marca pedida é constituído pelos termos «gas» e «station». Não há, pois, qualquer semelhança entre as marcas. Quando as marcas se referem aos *blue-jeans*, os termos «blue-jeans» são descritivos e, portanto, o elemento dominante da marca da interveniente é «gas». O aspecto dominante da marca pedida continua a

ser «gas station». Como a marca da interveniente comporta um aspecto gráfico fortemente distintivo, o termo comum às duas marcas em causa, isto é, o termo «gas», não é suficiente para demonstrar o risco de confusão. Segundo a recorrente, tal análise é confirmada pela posição adoptada pelo Tribunal no seu acórdão de 12 de Dezembro de 2002, Vedral/IHMI — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Colect., p. II-5275, n.º 54).

- 23 Quanto à comparação fonética, segundo a recorrente, as duas marcas em causa são totalmente distintas, sobretudo para os produtos diferentes dos *blue-jeans*. Isto é tanto mais verdadeiro se se prestar atenção às partes iniciais das marcas, como indica a jurisprudência.
- 24 Quanto à comparação conceptual, as marcas em causa são totalmente diferentes para os produtos diferentes dos *blue-jeans*, pois uma possui como elemento dominante os termos «blue-jeans» e a outra os termos «gas station», que significam depósito de gás. Mesmo que se admita que os termos «*blue-jeans*» são descritivos, a marca da interveniente evoca a ideia de gás, ao passo que a marca da recorrente evoca a ideia de depósito, no caso vertente, de gás.
- 25 Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso não extraiu as consequências da sua definição de público relevante, isto é, o público em geral, normalmente informado e razoavelmente avisado. No entanto, a recorrente esclareceu, na audiência, que não punha em causa esta definição.
- 26 A recorrente conclui daí que as diferenças entre as marcas excluem a existência de risco de confusão.

- 27 O IHMI e a interveniente verificam, antes de mais, que a recorrente não contesta a identidade ou semelhança dos produtos em causa. Consideram, em seguida, que o elemento dominante em cada uma das marcas em conflito é, incontestavelmente, o termo «gas». Entendem que tanto a posição adoptada pela Câmara de Recurso como o resultado a que chegaram estão correctos.

### Apreciação do Tribunal

- 28 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 à marca pedida quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou dos serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.
- 29 Segundo jurisprudência assente, o risco de confusão quanto à origem comercial dos produtos deve ser apreciado globalmente segundo a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta todos os factores que caracterizam o caso concreto, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, ainda não publicado na Colectânea, n.ºs 29 a 33, e jurisprudência aí referida].
- 30 Verifica-se, antes de mais, que a Câmara de Recurso considerou, correctamente, por um lado, que o público relevante no caso vertente é o consumidor italiano, tendo em conta que a marca anterior tomada em consideração é uma marca nacional italiana (n.º 13 da decisão impugnada), e, por outro, que esse público é constituído por consumidores médios normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados (n.º 30 da decisão recorrida), pois os produtos visados pela marca são de consumo corrente.

- 31 Refira-se, de seguida, que a Câmara de Recurso recordou, acertadamente, que os produtos visados pelas marcas em causa são idênticos ou semelhantes (n.º 12 da decisão recorrida).
- 32 Quanto à comparação dos sinais em conflito, como resulta de jurisprudência assente, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, designadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal 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 aí referida].
- 33 A crítica da recorrente, segundo a qual a Câmara de Recurso fez uma comparação abstracta dos sinais em conflito, sem considerar os produtos visados pelas marcas em causa, é improcedente. Com efeito, a Câmara de Recurso considerou expressamente, baseando-se no acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507), que a «conclusão quanto ao risco de confusão assenta na consideração da semelhança acentuada entre os sinais e a inter-relação entre os sinais e os produtos na apreciação da confusão» (n.º 12 da decisão recorrida). Da mesma forma, a Câmara de Recurso afirmou que a «avaliação da capacidade do sinal para cumprir a função da marca deve ser efectuada quanto aos produtos indicados no pedido» (n.º 21 da decisão recorrida).
- 34 No seu exame, a Câmara de Recurso considerou, acertadamente, que o elemento dominante da marca anterior consiste no termo «gas» (n.ºs 20 e 28 da decisão recorrida). Com efeito, por um lado, os termos «blue-jeans» são puramente descritivos dos produtos de vestuário fabricados em tela de *jean* ou que reproduzem o aspecto desta. Para todos os outros produtos de vestuário, estes termos não possuem um forte carácter distintivo, à semelhança do termo «gas», que não tem qualquer relação com o vestuário (n.º 24 da decisão recorrida). Por outro lado, o

elemento gráfico «BLUE JEANS», no sinal figurativo em causa, é menor, estando escrito em caracteres nitidamente mais pequenos e surgindo como uma simples adjunção ao termo «gas».

35 Da mesma forma, a Câmara de Recurso pôde considerar que o termo «gas» constituía o elemento dominante da marca pedida, na medida em que o termo «station», embora se revista de uma certa importância intrínseca, não altera o significado do termo «gas» (n.º 27 da decisão recorrida). Com efeito, o termo «station» pode referir-se a vários locais diferentes, seja a paragem de um meio de transporte terrestre ou o local de venda ou depósito de um carburante, e só adquire um significado definitivo através do epíteto que lhe é apostado. Por conseguinte, o termo «station» vem reforçar o sentido do termo «gas», sem oferecer um significado alternativo.

36 Por conseguinte, no que respeita ao seu elemento dominante, os sinais em causa são visual, fonética e conceptualmente idênticos.

37 Quanto aos sinais em conflito considerados no seu conjunto, a Câmara de Recurso pôde considerar, sem incorrer em erro de apreciação, que as diferenças entre esses sinais constituídas, por um lado, pelo elemento gráfico secundário «blue jeans», e, por outro, pelo elemento nominativo secundário «station» não são conservadas na memória pelo público pertinente que fixará o elemento «gas» (n.ºs 27 a 29 da decisão recorrida). Há que recordar, sobre este aspecto, que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, *Colect.*, p. 1-3819, n.º 26).

38 Esta conclusão não é infirmada pelo raciocínio do Tribunal de Primeira Instância no acórdão HUBERT, n.º 22, *supra*, invocado pela recorrente. Neste acórdão, o Tribunal atribuiu um peso preponderante a um elemento gráfico e aos elementos

nominativos diferenciadores relativamente ao elemento nominativo comum às marcas em conflito, nomeadamente, o termo «Hubert». Todavia, ao contrário do elemento gráfico no caso em apreço, naquele caso o elemento gráfico era particularmente importante. A este respeito, como acima se verificou, o elemento «blue jeans» é de ordem secundária, surgindo como simples adjunção ao elemento «gas».

- 39 Em consequência e tendo em conta a identidade ou semelhança entre os produtos visados pelas marcas em causa e a semelhança entre os sinais em conflito, há que confirmar a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual existe risco de confusão entre as marcas em causa no espírito do público relevante.
- 40 Existindo risco de confusão relativamente a todos os produtos visados, mesmo que se verifique que esse risco ainda é maior relativamente aos produtos de vestuário em *jean*, não há que anular a decisão recorrida na parte que se refere aos produtos de vestuário diferentes dos produtos em *jean* ou às outras subcategorias de produtos compreendidas na classe 25.
- 41 Pelo exposto, há que negar provimento ao presente recurso.

### Quanto às despesas

- 42 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 o IHMI e a interveniente pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Julho de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung