

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

7 de Julho de 2005 *

No processo T-385/03,

Miles Handelsgesellschaft International mbH, com sede em Norderstedt (Alemanha), representada por F. Dettmann e A. Deutsch, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

* Língua do processo: alemão.

Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, com sede em Berlim (Alemanha), representada por G. Malchartzeck, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 9 de Setembro de 2003 (processo R 174/2002-2), relativa a um processo de oposição entre a Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH e a Miles Handelsgesellschaft International mbH,

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

composto por: H. Legal, presidente, P. Lindh e V. Vadapalas, juízes,

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Novembro de 2003,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 26 de Março de 2004,

vistas as alegações de resposta da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Fevereiro de 2004,

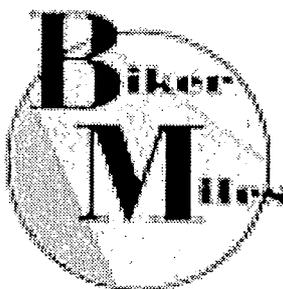
após a audiência de 19 de Janeiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 7 de Julho de 1999, a interveniente 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), na versão alterada.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido:



- 3 O registo foi pedido para produtos pertencentes às classes 9, 12 e 25 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, na versão revista e alterada, e

correspondem, quanto à classe 25, à seguinte descrição: «equipamento e peças de vestuário para condutores de veículos de duas rodas, nomeadamente botas, sapatos, luvas, cachecóis, peças de vestuário para a chuva, peças de vestuário impermeável, pulóveres, passa-montanhas, cintas, peças de vestuário em couro, peças de vestuário em couro sintético».

4 Esse pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 38/2000, de 15 de Maio de 2000.

5 Em 15 de Agosto de 2000, a recorrente apresentou oposição ao registo da marca pedida para os produtos pertencentes à classe 25, invocando o risco de confusão, tal como previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A oposição baseava-se na existência da marca comunitária nominativa MILES, registada em 28 de Julho de 1998, para o «vestuário, incluindo vestuário desportivo», pertencente à classe 25.

6 Por decisão de 7 de Fevereiro de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI considerou procedente a oposição, por entender que existia um risco de confusão entre as marcas em causa.

7 Em 18 de Fevereiro de 2002, a interveniente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.

8 Por decisão de 9 de Setembro de 2003 (processo R 174/2002-2), notificada à recorrente em 18 de Setembro de 2003 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso julgou o recurso procedente. Considerou, essencialmente, que

os produtos em causa eram idênticos, mesmo sendo aqueles que foram objecto do pedido de marca peças de vestuário especiais comercializadas em canais de distribuição específicos para um grupo de consumidores claramente definido. Os consumidores em causa dão especial importância à funcionalidade dessas peças de vestuário especiais, bem como à segurança que proporcionam e, conseqüentemente, demonstram um nível de atenção acrescido. Relativamente à semelhança dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso levou em conta a representação gráfica da marca pedida e o seu elemento nominativo «biker» para concluir que os dois sinais se distinguem nos planos visual, fonético e conceptual. Assim, e não obstante a identidade dos produtos em causa, não há que concluir, segundo a Câmara de Recurso, pela existência de um risco de confusão.

Pedidos das partes

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão recorrida;
- 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.

Quanto à admissibilidade dos pedidos do IHMI

- 11 A título preliminar, há que observar que o IHMI afirmou, na sua contestação e na audiência, que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao concluir pela inexistência, no caso em apreço, de um risco de confusão. O IHMI observa, todavia, que, segundo o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, *Vedial/ IHMI — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Colect., p. II-5275, n.ºs 16 a 25), está obrigado a concluir pela improcedência do recurso. Por conseguinte e apesar de concluir pedindo que seja negado provimento ao recurso, o IHMI não contesta a procedência do fundamento único aduzido pela recorrente.
- 12 A este respeito, há que recordar que, por força das disposições conjugadas dos artigos 46.º, n.º 1, alínea b), e 135.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a contestação apresentada pelo recorrido deve, nomeadamente, conter os argumentos de facto e de direito invocados. Ora, no caso em apreço, o IHMI não invocou qualquer fundamento em apoio do seu pedido no sentido da não procedência do recurso.
- 13 Nestas circunstâncias, o pedido apresentado pelo IHMI é inadmissível. Contudo, a interveniente pediu que fosse negado provimento ao recurso, pelo que há que examinar o presente litígio, em conformidade com o artigo 134.º, n.º 4, do Regulamento de Processo.

Quanto ao mérito

Argumentos das partes

- 14 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento único, que assenta na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 15 Alega, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso não tem razão quando afirma que o grau de atenção do público em causa é elevado. Uma vez que o vestuário para motociclistas pode também ser comprado por pessoas diversas dos motociclistas, o público em causa é constituído pelo consumidor médio, normalmente informado e atento. Sendo os produtos em causa de consumo corrente, o consumidor médio apreende-os com um grau normal de atenção. De resto, mesmo admitindo que o público em causa seja constituído unicamente por motociclistas, este grupo de consumidores não é mais atento do que os consumidores médios na compra do vestuário em causa, que tanto pode ser usado para conduzir motas como para passeios de Inverno.
- 16 Em seguida, quanto à comparação visual e fonética dos sinais em causa, a recorrente afirma que a marca pedida é dominada pelo elemento nominativo «miles», comum a ambos os sinais. Contrariamente ao que observou a Câmara de Recurso, os restantes elementos da marca pedida não contribuem, tomados isoladamente ou em conjugação uns com os outros, para a impressão de conjunto criada por essa marca. Os elementos figurativos da marca pedida são pouco relevantes no âmbito da comparação dos sinais em causa, por força do seu carácter puramente ornamental ou descritivo, indicativo de que o vestuário pode ser usado para a circulação rodoviária. O elemento nominativo «biker» é igualmente pouco relevante, por força do seu carácter descritivo relativamente aos produtos para motociclistas.
- 17 Com efeito, na medida em que essa palavra é associada aos motociclistas, o consumidor médio apreende o vestuário comercializado com a marca Biker Miles como pertencendo a uma das gamas de vestuário fabricado pela recorrente, especialmente destinado aos motociclistas. Por analogia, acrescentar termos como «praia» ou «ski», não é considerado como indicador da proveniência do vestuário, mas apenas como forma de designar categorias distintas de vestuário, isto é, vestuário de praia ou de *ski*, proveniente da mesma empresa.

- 18 No tocante à comparação conceptual dos sinais em conflito, a recorrente critica a decisão da Câmara de Recurso na medida em que considera que a marca pedida se distingue da marca anterior em razão da sua alusão aos motociclistas. Essa alusão constitui uma referência ao consumidor em causa e, assim, não pode de modo algum ter influência na impressão criada pela marca pedida. A este respeito, a recorrente invoca o 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 45 e segs.), para afirmar que os elementos descritivos são pouco relevantes no contexto da apreciação da impressão criada pela marca.
- 19 Assim, segundo a recorrente, os sinais em conflito, caracterizados por um elemento dominante comum, são semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual. Tendo em conta a identidade dos produtos em causa e a semelhança dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação ao considerar que não existia qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito.
- 20 A interveniente afirma que a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela existência de um grau de atenção elevado do público relevante, tendo em conta a funcionalidade do vestuário dos motociclistas, relacionada com as suas características protectoras em caso de acidente. Apoia igualmente a conclusão da Câmara de Recurso quanto à semelhança dos sinais em conflito.
- 21 Em contrapartida, a interveniente considera inexacta a conclusão a que chegaram as duas instâncias do IHMI quanto à identidade entre os produtos em causa. Alega que as peças de vestuário para motociclistas se distinguem, devido à sua funcionalidade, aos materiais que os compõem, ao seu tratamento e à sua forma, das peças de vestuário desportivo em geral, e mais ainda das restantes peças de vestuário comercializadas pela recorrente. Assim, os produtos em causa têm poucas semelhanças.

- 22 A interveniente conclui, assim, que os produtos em causa não são idênticos e que os sinais em conflito não são semelhantes, estando excluído, no caso em apreço, qualquer risco de confusão.

Apreciação do Tribunal

- 23 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.
- 24 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de o público poder crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.
- 25 De acordo com esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o consumidor relevante tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta os factores pertinentes do caso em apreço, designadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e as 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^{os} 31 a 33, e jurisprudência aí referida].

- 26 No caso em apreço, sendo a marca anterior uma marca comunitária, o público relevante, para efeitos de apreciação do risco de confusão, é constituído pelo consumidor médio da União Europeia.
- 27 Quanto ao grau de atenção do consumidor em causa, segundo a jurisprudência, o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, *Colect.*, p. I-3819, n.º 26).
- 28 No caso em apreço, há que observar que a interveniente limitou o seu pedido de registo, dentro dos produtos pertencentes à classe 25, a determinados equipamentos e peças de vestuário (v. n.º 3, *supra*). No entanto, não resulta da sua enumeração que os produtos cujo registo é pretendido dentro da classe 25 tenham natureza específica, como um carácter tecnológico ou protector elevado.
- 29 Consequentemente, há que observar que a Câmara de Recurso concluiu erradamente que o consumidor em causa dedica aos produtos em questão um grau de atenção elevado.
- 30 Em seguida, há que observar que a interveniente contesta a decisão da Câmara de Recurso quanto à identidade dos produtos em causa.
- 31 Segundo jurisprudência assente, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os mesmos, incluindo, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [v.

acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Janeiro de 2003, *Mystery Drinks/IHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Colect., p. II-43, n.º 39, e jurisprudência aí referida].

- 32 Além disso, quando os produtos visados pela marca anterior incluem os produtos a que se refere o pedido de marca, esses produtos são considerados idênticos (acórdãos *Fifties*, já referido, n.ºs 32 e 33, e *HUBERT*, já referido, n.ºs 43 e 44).
- 33 No caso em apreço, como recordou, correctamente, a Câmara de Recurso (n.º 17 da decisão recorrida), uma vez que a marca anterior não estava sujeita à obrigação de utilização na acepção do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, a comparação dos produtos em causa deve assentar exclusivamente na sua designação, como decorre do registo.
- 34 Assim, a afirmação da interveniente segundo a qual os produtos em causa não são idênticos deve ser interpretada no sentido de que o «vestuário, incluindo vestuário desportivo», pertencente à classe 25 do acordo de Nice, abrangido pela marca anterior, não inclui os equipamentos e as peças de vestuário para motociclistas pertencentes à mesma classe abrangidos pelo pedido de registo.
- 35 É certo que todas as peças de vestuário têm, em geral, funções comuns, mas determinadas categorias de peças de vestuário podem destinar-se a desempenhar uma função específica, como a protecção do corpo numa actividade de risco. Desde que a função específica destas peças de vestuário seja confirmada pelas suas outras características, ligadas à sua natureza, destino e utilização, é concebível que constituam uma categoria de produtos distinta do vestuário em geral.

- 36 Ora, no caso em apreço, não pode deduzir-se da designação dada aos produtos no pedido de registo que as peças de vestuário visadas pelo pedido possuam, para além da sua função, outras características que as distingam do vestuário em geral.
- 37 Consequentemente, há que confirmar a afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos em causa são idênticos. Com efeito, os produtos cujo registo foi pedido e reivindicado como inserido na classe 25 pertencem à categoria dos produtos abrangidos pela marca anterior.
- 38 No que diz respeito à comparação dos sinais em conflito, a apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelos sinais, atendendo, nomeadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23).
- 39 Além disso, uma marca complexa só pode ser considerada análoga a outra marca, idêntica a 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 essa componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público relevante retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes são despiciendas na impressão de conjunto produzida por esta [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 33].
- 40 Esta interpretação não equivale a ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Todavia, tal não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes. Na 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 (acórdão MATRATZEN, já referido, n.^{os} 34 e 35).

- 41 No caso em apreço, a marca pedida é composta por duas palavras escritas em negrito, «biker» e «miles», bem como por elementos figurativos, nomeadamente a imagem de um estrada dentro de um círculo.
- 42 Relativamente aos elementos figurativos da marca pedida, há que observar, como referiu correctamente a Câmara de Recurso no n.º 20 da decisão recorrida, que o elemento visual não ocupa um espaço equivalente ao dos elementos nominativos. Acresce que a imagem da estrada dentro de um círculo, para além de ser pouco distintiva para produtos destinados à circulação rodoviária, não constitui um elemento de diferenciação relativamente à ideia evocada pelo termo «miles», que pode ser interpretada, pelo menos pela fracção anglófona do público relevante, como uma medida de distância.
- 43 Depois, relativamente aos elementos nominativos, a recorrente sustenta, correctamente e sem contestação por parte da interveniente, que a palavra «biker» é descritiva relativamente aos produtos para motociclistas, enquanto a palavra «miles» não tem carácter descritivo.
- 44 Há que observar, quanto a isso, 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 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, José Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch

(BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 53, e de 6 de Outubro de 2004, New Look/IHMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, Colect., p. II-3471, n.º 34].

45 Assim, no caso em apreço, o elemento nominativo «miles», idêntico à marca anterior, deve ser considerado o elemento dominante da marca pedida.

46 Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu erradamente, no n.º 21 da decisão recorrida, que os outros elementos da marca pedida, a saber, a representação gráfica e o elemento nominativo «biker», são importantes para a impressão de conjunto que aquela dá.

47 É verdade que, em determinadas circunstâncias, o conjunto dos elementos nominativos de uma marca complexa deve ser apreciado separadamente de cada um dos seus elementos considerados isoladamente, nomeadamente quando esse conjunto cria uma unidade lógica com um valor semântico distinto do dos seus componentes (v, neste sentido, acórdão HUBERT, já referido, n.ºs 57 a 59). O mesmo se diga quando uma componente de uma marca complexa, além de não ter valor descritivo para os produtos em causa, tem um importante valor semântico que se junta ao da outra componente, comum aos sinais em conflito, para formar um conjunto conceptualmente diferente [v., neste sentido, acórdão GIORGIO BEVERLT HILLS, já referido, n.º 49, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Colect., p. II-2789, n.º 80].

48 Ora, tal não é o caso no presente processo. Por um lado, as ideias evocadas pela palavra «miles» e a associação das palavras «biker miles» apresentam uma grande semelhança, na medida em que o facto de ser acrescentado o termo «biker» não

altera o significado do termo «miles» nem cria com este uma unidade semântica distinta das suas componentes. Por outro lado, no contexto dos produtos destinados aos motociclistas, a referência a estes últimos tem um conteúdo descritivo e é de natureza a não criar uma diferenciação relativamente ao conceito designado pelo sinal. Por conseguinte, o elemento nominativo «biker», ainda que acrescente uma certa matização, não tem um valor significativo no plano conceptual.

- 49 Por fim, no que diz respeito à apreciação global do risco de confusão, há que recordar que, no sector do vestuário, é frequente que a mesma marca apresente diferentes configurações segundo o tipo de produtos que designa e que a mesma empresa utilize submarcas para distinguir as suas diferentes linhas de produção. Nestas condições, é concebível que o consumidor em causa considere que os produtos designados pelos sinais em conflito, embora pertencendo a duas gamas de produtos distintos, provêm, contudo, da mesma empresa (acórdãos Fifties, já referido, n.º 49; BUDMEN, já referido, n.º 57, e NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, já referido, n.º 51).
- 50 No caso concreto, a Câmara de Recurso afastou implicitamente esse argumento, considerando que o consumidor em causa, que já tem um motociclo da marca Biker Miles ou que pode deparar-se com essa marca quando tenciona comprar um motociclo, poderá não querer adquirir umas luvas da marca MILES, mas antes da marca Biker Miles, adequadas ao seu motociclo e ao seu restante equipamento.
- 51 Esta argumentação não pode ser acolhida. Com efeito, tendo em conta que os sinais em conflito, que partilham o elemento dominante, são relativos a produtos idênticos, a saber, peças de vestuário, o consumidor em causa pode apreendê-los como pertencentes a duas gamas distintas de vestuário da mesma empresa.

- 52 À luz das precedentes considerações, há que concluir que a Câmara de Recurso decidiu erradamente que o consumidor em causa usa de um grau de atenção elevado e que, do seu ponto de vista, os sinais em conflito não são semelhantes, na medida em que o seu elemento nominativo comum «miles» não constitui o elemento dominante.
- 53 Consequentemente e tendo em conta, por um lado, a identidade entre os produtos em causa e, por outro, a semelhança dos sinais em conflito, há que concluir que a Câmara de Recurso infringiu o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 ao decidir que não existia risco de confusão entre as marcas em conflito.
- 54 Por conseguinte, há que anular a decisão recorrida.

Quanto às despesas

- 55 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o recorrido sido vencido, há que condená-lo nas despesas efectuadas pela recorrente, em conformidade com o respectivo pedido. Não tendo a recorrente requerido que a interveniente seja condenada nas despesas, há que ordenar que a interveniente suporte as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 9 de Setembro de 2003 (processo R 174/2002-2) é anulada.**
- 2) **O IHMI é condenado nas despesas da recorrente.**
- 3) **A interveniente suportará as suas próprias despesas.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de Julho de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

H. Legal