

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

5 de Outubro de 2005 *

No processo T-423/04,

Bunker & BKR, SL, com sede em Almansa (Espanha), representada por J. Astiz Suárez, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: espanhol.

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

Marine Stock Ltd, com sede em Tortola, Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido), representada por M. de Justo Bailey, advogado,

que tem por objecto um recurso de anulação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 30 de Junho de 2004 (processo R 0458/2002-4), relativa a um processo de oposição entre Bunker & BKR, SL e Marine Stock Ltd,

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

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

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8 de Outubro de 2004,

vista a carta da recorrente, entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Novembro de 2004, nos termos da qual pede, designadamente, que a recorrida seja condenada nas despesas nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 3 de Fevereiro de 2005,

vistas as observações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Janeiro de 2005,

após a audiência de 11 de Maio de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- ¹ Em 16 de Outubro de 1997, a recorrente 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), na versão alterada.

- 2 A marca objecto do pedido de registo é a marca figurativa a seguir reproduzida:



- 3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido englobam-se nas classes 18, 25 e 39 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e modificado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

- classe 18: «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria»;

- classe 25: «Vestuário confeccionado para senhora, homem e criança; cintos, calçado (com excepção do ortopédico) e chapelaria»;

— classe 39: «Transporte; embalagem e entreposto de vestuário confeccionado para senhora, homem e criança, cintos, calçado (com excepção do ortopédico) e chapelaria».

- 4 Em 31 de Agosto de 1998, este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 66/98.
- 5 Em 30 de Novembro de 1998, a Jack Schwartz Shoes, Inc. (actual Marine Stock Ltd, a seguir «interveniente») apresentou oposição ao registo de marca do sinal pedido.
- 6 A oposição dizia respeito a todos os produtos e serviços referidos no pedido de registo e baseava-se em marcas anteriores relativas a certos produtos da classe 25, entre as quais a marca nominativa austríaca BK RODS.
- 7 Em apoio da sua oposição, a interveniente invocou os motivos relativos de recusa referidos no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 40/94, alterado, e no artigo 8.º, n.ºs 4 e 5, do referido regulamento.
- 8 Por decisão de 27 de Março de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI acolheu a oposição no que dizia respeito aos produtos da classe 25, considerando que existia um risco de confusão entre o sinal pedido e a marca austríaca BK RODS, uma vez que a comparação global entre os sinais em causa demonstrava que eram

semelhantes no plano visual e fonético. Rejeitou a oposição no que dizia respeito aos produtos e serviços das classes 18 e 39.

- 9 Em 24 de Maio de 2002, a recorrente interpôs recurso dessa decisão.
- 10 Por decisão de 30 de Junho de 2004 (a seguir «decisão impugnada»), a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso e condenou a recorrente nas despesas. Considerou que, tendo em conta a identidade e semelhança dos produtos da classe 25 abrangidos pelo pedido de registo e pela marca anterior da interveniente, assim como a existência de um certo grau de semelhança visual e fonética entre os sinais em causa, existia um risco de confusão entre essas marcas no espírito do público austríaco na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Quanto à circunstância, alegada pela recorrente, segundo a qual a Divisão de Oposição apenas tinha comparado o sinal pedido à marca austríaca BK RODS, a Câmara de Recurso indicou que uma vez que existia um risco de confusão entre as duas marcas a referida divisão não tinha de examinar as outras marcas da interveniente.

Pedidos das partes

- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- reformar a decisão impugnada no que se refere à semelhança entre os sinais e produtos em causa, decidindo que há que rejeitar a oposição e acolher o pedido de registo da marca relativamente a todos os produtos em causa;

- a título subsidiário, anular a decisão impugnada para que a Divisão de Oposição proceda a uma comparação correcta dos sinais em causa tomando em consideração as diferenças visuais e fonéticas entre os elementos nominativos da marca pedida e da marca anterior, assim como a inexistência de risco de associação para os consumidores.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.

13 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
- confirmar a decisão impugnada e recusar o pedido de registo da marca da recorrente para os produtos da classe 25;
- recusar o pedido de registo da marca da recorrente para os produtos e serviços das classes 18 e 39.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade

Quanto à admissibilidade da primeira parte do pedido da recorrente que pretende o deferimento do pedido de registo

- 14 O IHMI alega a inadmissibilidade do pedido da recorrente no sentido de o Tribunal deferir o seu pedido de registo.
- 15 Na primeira parte do seu pedido, a recorrente pede ao Tribunal, designadamente, que ordene ao IHMI que defira o seu pedido de registo. No entanto, em conformidade com o disposto no artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do órgão jurisdicional comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir intimações ao IHMI. Incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do presente acórdão [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.º 53; de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 12, e de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 19].
- 16 Daí resulta que a primeira parte do pedido da recorrente, na medida em que pretende que o Tribunal ordene ao IHMI que proceda ao registo do sinal pedido, é inadmissível.

Quanto à admissibilidade da terceira parte do pedido da interveniente

- 17 No âmbito do seu pedido, ao abrigo do artigo 134.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a interveniente pede ao Tribunal que recuse o pedido de registo da recorrente para os produtos e serviços das classes 18 e 39. Em sua opinião, existe, em suma, um risco de confusão entre os sinais em conflito, quer quanto aos produtos da classe 25 quer quanto aos produtos e serviços das classes 18 e 39, dada a forte relação de complementaridade que se verifica entre os produtos da classe 25 e os serviços da classe 39, e a semelhança dos produtos das classes 25 e 18.
- 18 Na audiência, a recorrente e o IHMI alegaram inadmissibilidade desta parte do pedido uma vez que a questão da justeza da apreciação da Divisão de Oposição relativa ao pedido de registo da recorrente no atinente aos produtos e serviços das classes 18 e 39 não tinha sido colocada à Câmara de Recurso.
- 19 Nos termos do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, os articulados das partes apresentados perante o Tribunal não podem alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso.
- 20 Ora, no caso em apreço, a Divisão de Oposição tinha, na decisão de 27 de Março de 2002, rejeitado a oposição da interveniente relativa aos produtos e serviços das classes 18 e 39, não tendo a mesma interveniente impugnado de qualquer forma essa apreciação da Divisão de Oposição na Câmara de Recurso.

- 21 Assim, tendo a interveniente alterado, na terceira parte do seu pedido, o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso, há que considerá-la inadmissível [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Sunrider/IHMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. II-449, n.º 13].
- 22 De onde resulta que a terceira parte do pedido da interveniente deve ser julgada inadmissível.

Quanto ao mérito

Argumentos das partes

- 23 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, que consiste na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 24 A recorrente refere-se aos princípios expostos pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Primeira Instância no que concerne à apreciação do risco de confusão [acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22, e 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.º 26].
- 25 Quanto ao consumidor médio cujo nível de atenção 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), a recorrente afirma que, no caso em apreço, sendo a marca anterior austríaca, o território relevante para fins de análise do risco de confusão é a Áustria, cujos cidadãos e, mais especialmente, cuja população jovem, está familiarizada com a língua inglesa. Os jovens são, aliás, muito sensíveis aos sinais que identificam as roupas ou o calçado.

- 26 Recorda que a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto por elas produzida, 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). No caso em apreço, a parte nominativa do sinal pedido não se limita ao elemento «B.K.R.», uma vez que os termos «boots & shoes» e «made in Spain» aparecem claramente nas partes superior e inferior do sinal. Além disso, todos estes elementos nominativos estão colocados numa figura romboidal que os engloba e individualiza. Esta figura representa dois losangos, imbricados um no outro, com um fundo negro que chama imediatamente a atenção e faz sobressair visualmente o sinal pedido.
- 27 Pelo contrário, a marca da interveniente apresenta dois elementos distintos, a saber, as letras «bk» e o termo «rods», cujo significado em inglês, «barra» ou «vara», é compreensível para os consumidores austríacos. Visualmente, as letras «bk» formam uma unidade que especifica ou completa a palavra «rods», que não existe no sinal cujo registo é pedido.
- 28 Assim, a impressão visual produzida pela marca nominativa anterior é completamente diferente da produzida pelo sinal pedido. Essas diferenças são facilmente apreendidas pelo consumidor e, de resto, a pronúncia dos dois sinais é diferente.

- 29 A recorrente sublinha que, para se determinar se existe um risco de confusão ou associação entre as duas marcas, importa estar situado no contexto em que os consumidores as encontram e analisar a informação que recebem, de facto, imediata e posteriormente. A imagem guardada na memória é imperfeita e é possível que nem todos os elementos constitutivos de um sinal sejam memorizados. No caso em apreço, ressalta do conjunto, seguramente, o aspecto figurativo do sinal pedido. Se esta marca for aposta num artigo de vestuário ou de calçado, o que chamará, antes de mais, a atenção do consumidor serão os losangos, e depois as letras escritas no seu interior. Em contrapartida, tratando-se da marca anterior, o elemento nominativo principal é «rods», que é mais evidente e original do que duas simples letras do alfabeto.
- 30 A presença de três letras comuns aos sinais em conflito não é suficiente para que o consumidor os associe. Efectivamente, o termo «rods», associado às letras «b» e «k», não consta na marca pedida e os dois sinais em causa não apresentam o mesmo grafismo. São, pois, visualmente diferentes. A recorrente acrescenta que quando o carácter distintivo advém da representação gráfica da marca, as que não apresentam elementos adicionais são menos distintivas e beneficiam de uma protecção reduzida. Neste contexto, as diferenças entre os sinais que constituem estas marcas adquirem maior importância.
- 31 A recorrente indica, no que respeita às condições de comercialização dos produtos em causa, que ocorrendo a percepção visual dos sinais em conflito, regra geral, antes do acto da compra, o aspecto visual reveste-se, no caso em apreço, de uma importância maior na apreciação global do risco de confusão. Consequentemente, sendo os sinais em causa, no território relevante, visual e foneticamente distintos, não existe risco de confusão entre eles, mesmo para os produtos da classe 25.
- 32 O IHMI e a interveniente recordam os princípios expostos pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Primeira Instância no que concerne ao risco de confusão (acórdãos do Tribunal de Justiça SABEL, já referido, n.ºs 22 e 23; de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.ºs 16, 17 e 29, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.ºs 17 a 19 e 25).

- 33 No que respeita, em primeiro lugar, à comparação dos produtos, o IHMI e a interveniente afirmam que a recorrente não contesta a apreciação da Divisão de Oposição, retomada pela Câmara de Recurso, segundo a qual existe uma identidade ou uma grande semelhança entre os produtos abrangidos pela marca anterior e os da classe 25 a título da qual pede o registo do seu sinal.
- 34 No que respeita, em segundo lugar, à comparação dos sinais, o IHMI indica que, por razões de economia processual, a Divisão de Oposição e depois a Câmara de Recurso procederam à comparação da marca pedida com a única marca anterior austríaca BK RODS e não com cada uma das marcas nacionais invocadas pela interveniente no âmbito da sua oposição. O público relevante é, portanto, o público austríaco adquirente de vestuário e de calçado.
- 35 Quanto ao sinal cujo registo é pedido, o IHMI, apoiado pela interveniente, indica que, visualmente, o elemento nominativo «B.K.R.», devido ao seu tamanho e à sua posição no sinal, é o elemento que chamará, de modo determinante, a atenção do público relevante, sendo o elemento figurativo constituído por uma figura geométrica simples, frequentemente utilizado como etiqueta no sector em causa.
- 36 Ora, por um lado, segundo o IHMI e a interveniente, a combinação das letras «bkr» do sinal pedido encontra-se também em primeiro plano na marca anterior, em que a letra «r» figura em terceira posição, como primeira letra do termo «rods». Além disso, segundo a interveniente e o IHMI, as letras «bkr» estão separadas por pontos, o que leva o público relevante a pensar que se trata de uma sigla que abrevia um sinal mais extenso.
- 37 Por outro lado, segundo o IHMI e a interveniente, os elementos nominativos «boots & shoes» e «made in Spain», dado o seu tamanho, apenas têm um papel secundário na impressão visual de conjunto produzida pelo sinal pedido. Além disso, estes

elementos não são entendidos como dominantes no sinal, uma vez que são descritivos e que não podem ser registados separadamente. A interveniente precisa, a este respeito, que existem aproximadamente 2 970 páginas na Internet que contêm estes termos juntos e que a recorrente não reivindicou, no âmbito do seu pedido de registo, a posse exclusiva dos mesmos.

38 Quanto à figura romboidal que engloba o elemento dominante da marca pedida, embora sendo um elemento a ter em consideração na sua impressão visual de conjunto, não tem um carácter distintivo elevado devido à sua simplicidade e ao seu uso frequente.

39 Consequentemente, dada a semelhança entre o elemento dominante do sinal pedido e o sinal anterior, o IHMI e a interveniente consideram que existe uma semelhança visual entre estes sinais.

40 Foneticamente, a marca anterior pronuncia-se, no território relevante, segundo o IHMI e a interveniente, respectivamente «bé-ka-rods» e «bé-ka-é rods» e a marca pedida pronuncia-se «bé-ka-èr». Os outros elementos nominativos da marca pedida, devido ao seu tamanho e à sua posição, não são pronunciados pelo público relevante e, de qualquer forma, ainda que o fossem, não seriam relevantes pelas razões acima enunciadas no n.º 38. Os sinais em causa apresentam assim uma estrutura trissilábica, em que as duas primeiras sílabas são comuns e a letra «r» é determinante para a pronúncia da última sílaba. A interveniente daí conclui que os sinais em conflito são foneticamente muito semelhantes e o IHMI entende que a Câmara de Recurso considerou correctamente que os sinais em causa apresentam uma semelhança fonética.

41 Em termos conceptuais, segundo o IHMI, nem a marca anterior nem o elemento dominante da marca pedida apresentam conteúdo conceptual no território

relevante. Contrariamente ao que alega a recorrente, o termo «rods» da marca anterior não faz parte do vocabulário inglês corrente espontaneamente reconhecido pelos consumidores austríacos dos produtos em causa. Os elementos nominativos «boots & shoes» e «made in Spain» da marca pedida são, em contrapartida, expressões correntes no sector referido e facilmente compreensíveis pelos consumidores austríacos como descritivos dos produtos em causa e da sua origem geográfica.

42 Segundo a interveniente, o elemento nominativo «B.K.R.», comum aos dois sinais em conflito, não tem significado especial para o consumidor médio e, portanto, a semelhança conceptual destes sinais deve ser considerada muito acentuada.

43 No que respeita, em terceiro lugar, à apreciação do risco de confusão, o IHMI refere-se de novo aos princípios expostos pelo juiz comunitário (v. n.º 32, *supra*) e recorda, neste contexto, que, uma vez que o consumidor conserva uma imagem imperfeita de uma marca, o seu elemento dominante apresenta uma importância especial na impressão de conjunto produzida pela marca em relação aos outros elementos que a compõem. O IHMI reitera, a este propósito, os seus argumentos a favor do carácter dominante do elemento nominativo «B.K.R.» no sinal pedido.

44 Além disso, para efeitos de exame do risco de confusão, deve ter-se em conta o nível de atenção do consumidor, que varia em função da categoria de produtos ou serviços em causa. A este respeito, o IHMI admite o papel preponderante, quanto aos produtos em causa, da impressão visual na comparação dos sinais e insiste na sua semelhança visual apesar da presença de um elemento figurativo apenas no sinal pedido.

- 45 O IHMI refere também que, no sector do vestuário, a mesma marca pode apresentar configurações diferentes segundo o tipo de produto em que é aposta. Não pode por isso excluir-se que o público relevante, ao ver o elemento nominativo «B.K.R.», considere que se trata da abreviatura de um sinal mais longo, como BK RODS, e considere que o sinal pedido caracteriza uma linha especial de produtos pertencentes ao titular da marca anterior.
- 46 Além disso, embora se possa admitir que o consumidor preste mais atenção à escolha da marca quando compra um artigo de vestuário especialmente caro, não se pode concluir que, no sector em causa, o público dará provas de uma atenção especial ao comprar os produtos referidos [acórdão do Tribunal de Primeira Instância 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 43]. Na audiência, o IHMI afirmou, a este respeito, que os produtos em causa não se podem considerar destinados mais especificamente a um público jovem, como alega a recorrente.
- 47 Perante estes elementos e tendo em conta o princípio da interdependência segundo a qual uma pequena semelhança entre os sinais pode ser compensada por um alto grau de identidade e de semelhança entre os produtos, o IHMI considera que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro que justifique uma anulação da decisão impugnada.
- 48 A interveniente considera que o grau de semelhança entre os produtos ou serviços em causa é compensado por um grau elevado de semelhança entre os sinais em causa. Ao visualizar os produtos ou serviços designados pelos sinais em conflito, o consumidor médio entende imediatamente que provêm de uma mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente e pensa que essas empresas decidiram inicialmente utilizar a marca registada BK RODS e depois o seu derivado «B.K.R.».

Apreciação do Tribunal

- 49 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. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
- 50 Por outro lado, segundo o artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, há que considerar marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro, cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 51 Segundo jurisprudência constante, 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 ligadas economicamente.
- 52 Nos termos desta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, atenta a percepção pelo público relevante dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, tendo em conta todos os factores relevantes do caso em apreço, designadamente, a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 31 a 33, e a jurisprudência aí referida, e de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colect., p., II-949, n.º 57].

— Quanto ao público relevante

- 53 É pacífico entre as partes que a marca nominativa anterior da interveniente, BK RODS, única em causa no âmbito do presente litígio, está registada na Áustria, que constitui, portanto, o território relevante para fins da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 54 Importa também considerar, à semelhança da Câmara de Recurso, que, uma vez que os produtos pertencentes à classe 25 são produtos de consumo corrente, o público relevante é o consumidor médio que se presume estar normalmente informado e ser razoavelmente atento e avisado [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância Fifties, já referido, n.º 29; de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 43, e NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, já referido, n.º 25]. A este respeito, apesar das alegações da recorrente, nenhum elemento permite considerar que os produtos em causa são destinados mais particularmente a um público jovem.
- 55 Nestas circunstâncias, há que ter em conta, para efeitos de apreciação global do risco de confusão, o ponto de vista do público relevante, constituído pelos consumidores médios austríacos.

— Quanto à semelhança dos produtos

- 56 Não tendo as partes impugnado a consideração da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos designados pelas marcas em conflito são idênticos ou muito semelhantes, há que admitir que os produtos em causa são idênticos ou muito semelhantes.

— Quanto à semelhança dos sinais

- 57 Segundo jurisprudência constante, a apreciação do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em causa, basear-se na impressão de conjunto por estes produzida, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância BASS, já referido, n.º 47, e a jurisprudência aí referida, e de 9 de Março de 2005, Osotspa/IHMI — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Colect., p. II-763, n.º 47]. O consumidor raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória. Em geral, são as características dominantes e distintivas de um sinal que são mais facilmente memorizáveis. Portanto, a necessidade de apreciar a impressão do todo produzida por um sinal não exclui o exame de cada um dos seus componentes para a determinação dos seus elementos dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Março de 2005, Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Colect., p. II-715, n.º 46, e a jurisprudência aí referida].
- 58 No caso em apreço, no plano visual, a Câmara de Recurso, na decisão impugnada, considerou que o elemento dominante do sinal pedido era composto por três letras «bkr», sendo menos importantes os elementos nominativos «boots», «shoes» e «made in Spain». Considerou que o elemento dominante desse sinal retomava as duas primeiras letras da marca anterior, acrescentando-lhe a letra «r», primeira letra da palavra «rods» da marca anterior. Além disso, o facto de as três letras do sinal pedido serem separadas por pontos permite pensar que se trata de uma abreviatura (n.º 16 da decisão impugnada). A Câmara de Recurso daí concluiu que os sinais em conflito eram visualmente semelhantes.
- 59 A este respeito, há que observar, antes de mais, que o IHMI considerou correctamente que, no plano visual, o elemento dominante da marca pedida era «B.K.R.», devido ao seu tamanho, ao seu posicionamento no sinal e aos seus caracteres gordos. Efectivamente, segundo a jurisprudência, embora o consumidor

médio apreenda normalmente a marca como um todo e não proceda a uma análise das suas diferentes particularidades são, em geral, as características dominantes e distintivas de um sinal que são mais facilmente memorizadas (v. acórdão NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, já referido, n.º 39, e a jurisprudência aí referida).

60 Ora, quanto ao argumento da recorrente de que a marca pedida contém também os elementos nominativos «boots», «shoes» e «made in Spain», há que observar que esses elementos são, devido ao seu tamanho e posição, visualmente menos importantes do que o elemento «B.K.R.». Além disso, como defende o IHMI, estes termos são descritivos dos produtos de vestuário em causa e da sua origem geográfica. Estes elementos nominativos ocupam, portanto, um lugar secundário no sinal pedido e são, logo, acessórios face ao elemento nominativo dominante «B.K.R.».

61 Quanto aos elementos figurativos da marca pedida, a saber, dois losangos, imbricados um no outro, sobre um fundo negro, importa indicar que a recorrente não impugnou a afirmação do IHMI segundo a qual esta forma romboidal é frequentemente utilizada e não beneficia, portanto, de um carácter distintivo intrínseco. Estes elementos figurativos são, pois, também acessórios face ao elemento dominante da marca pedida.

62 Em contrapartida, quanto à comparação do elemento dominante do sinal pedido, «B.K.R.», com o da marca anterior BK RODS, importa considerar que a presença de três letras comuns aos dois sinais não é susceptível de lhes conferir uma semelhança visual.

- 63 Em primeiro lugar, embora seja verdade que as letras «b» e «k» são comuns aos dois sinais em causa e que a sua colocação na frente dos mesmos condiciona a sua percepção visual, a presença da letra «r» em ambos não é susceptível de os tornar semelhantes. Não se pode, efectivamente, considerar que a letra «r» que figura no elemento nominativo «rods» da marca anterior é entendida separadamente das outras três letras dessa palavra («ods») pelo público relevante, como, aliás, admitiu o IHMI na audiência em resposta a uma questão do Tribunal. O elemento nominativo «rods» deve, portanto, considerar-se um todo e não uma palavra composta por diferentes letras, entre as quais a letra «r». Assim, o IHMI entendeu erradamente que os dois sinais em causa tinham em comum, no plano visual, a combinação de letras «bkr».
- 64 Além disso, o elemento nominativo «rods» da marca anterior chama mais a atenção do consumidor uma vez que, contrariamente às letras associadas «b» e «k» que o precedem, forma uma palavra.
- 65 Por fim, enquanto o elemento nominativo dominante da marca pedida é único, a marca anterior é composta por dois elementos, sendo o elemento nominativo «rods» mais longo do que o elemento «bk». Não pode, a este respeito, negar-se que a diferente extensão dos sinais em causa acentua a sua dissemelhança.
- 66 Em segundo lugar, não se pode considerar, contrariamente ao que alega o IHMI, que a presença de um ponto a seguir a cada uma das letras que compõem o elemento dominante da marca pedida contribui para tornar os dois sinais em causa semelhantes no plano visual. Embora seja verdade que a presença destes três pontos pode levar o consumidor dos produtos em causa a tomar o sinal pedido por uma abreviatura, este sinal não pode ser entendido como a abreviatura de BK RODS. Com efeito, nessa hipótese, só a letra «r» do sinal pedido seria a inicial da palavra «rods» da marca anterior, não podendo as letras «b» e «k» do referido sinal ser as iniciais de palavras que compõem a marca anterior.

- 67 Em terceiro lugar, por, fim, na apreciação visual de conjunto dos sinais em causa, há que salientar a natureza complexa da marca pedida que é um sinal misto, composto não somente por elementos nominativos dominantes e acessórios (v. n.ºs 59 e 60, *supra*) mas também por elementos figurativos (v. n.º 61, *supra*). Ora, a presença de elementos figurativos na marca pedida, a saber, a moldura em forma de losango e a tipografia especial do elemento nominativo dominante «B.K.R.», embora acessórios do elemento dominante desta marca, tende a aumentar, no âmbito da apreciação visual de conjunto dos sinais em conflito, a dissemelhança entre eles. A este respeito, dada a presença de outros elementos em cada um dos sinais em conflito, o facto de estes dois sinais terem as letras «b» e «k» em comum não tem incidência determinante na comparação visual.
- 68 Resulta do exposto que a Câmara de Recurso não podia, tendo em conta o carácter errado das apreciações que figuram no n.º 16 da decisão impugnada, concluir legalmente que os sinais em causa, apreciados globalmente, apresentavam uma semelhança visual.
- 69 No plano fonético, a Câmara de Recurso considerou que o sinal anterior e o elemento dominante do sinal pedido eram semelhantes, dada a identidade das três primeiras letras desses dois sinais (n.º 17 da decisão impugnada). Segundo o IHMI, a marca anterior pronuncia-se no território relevante «bé-ka-rods» e, segundo a interveniente, «bé-ka-érods». Quanto ao sinal cujo registo é pedido, a pronúncia adequada é, segundo as duas partes, «bé-ka-èr».
- 70 No caso em apreço, é relevante ter em consideração a pronúncia pelo consumidor médio austríaco da palavra «rods», embora esta palavra seja de origem inglesa. Ora, a pronúncia de uma palavra de uma língua estrangeira pelo consumidor médio dificilmente pode ser determinada com precisão [acórdão do Tribunal de Primeira

Instância de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colec., p. II-287, n.º 58]. Com efeito, mesmo que a palavra «rods» seja reconhecida como estrangeira e que o seu significado seja conhecido pelo consumidor médio, a sua pronúncia não é necessariamente a da língua de origem. Uma pronúncia correcta segundo a língua de origem implica não só conhecê-la como também estar apto a pronunciar a palavra em causa com a acentuação correcta. No caso em apreço, contrariamente ao que alega a recorrente, a palavra «rods», que quer dizer «barra» ou «vara», apresenta um carácter técnico que não permite considerar que o consumidor médio austríaco conhece necessariamente o seu significado.

71 Portanto, há que ter em conta a pronúncia da marca anterior na língua austríaca, a saber «bé-ka-rods», «d» sendo a letra acentuada na palavra «rods».

72 A este respeito, a alegação do IHMI e da interveniente, segundo a qual os dois sinais em causa são foneticamente semelhantes, já que as três primeiras letras desses sinais são as mesmas, deve ser rejeitada. Só as letras «b» e «k», pronunciadas «bé» e «ka» são comuns aos dois sinais em causa. Não se pode, com efeito, considerar que a letra «r» da marca pedida, pronunciada «èr», e o termo «rods», composto por duas sílabas e pronunciado «rodds», apresentam uma semelhança fonética. Portanto, o IHMI não tem razão ao considerar que o elemento dominante da marca pedida («B.K.R.») está incluído, no plano fonético, na marca anterior.

73 De onde resulta que a Câmara de Recurso não podia, tendo em conta o carácter errado da apreciação que consta no n.º 17 da decisão impugnada, concluir legalmente que existia uma semelhança fonética entre os dois sinais em conflito.

- 74 No plano conceptual, a Câmara de Recurso, no n.º 19 da decisão impugnada, afirmou, sem impugnação da recorrente, que não havia semelhança conceptual clara entre os sinais em causa.
- 75 Com efeito, contrariamente ao que alega a interveniente, o elemento nominativo dominante do sinal pedido, a saber, «B.K.R.», e BK RODS, não apresentando significado para o público relevante no sector do vestuário, não é pertinente a comparação dos sinais em conflito no plano conceptual [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Abril de 2003, Durferrit/IHMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colect., p. II-1589, n.º 48, e de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.º 93].

— Quanto ao risco de confusão

- 76 No âmbito de uma apreciação global das marcas em causa, as diferenças visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito são suficientes para impedir, apesar da identidade dos produtos visados, que as semelhanças entre os sinais em conflito gerem um risco de confusão no espírito do consumidor médio [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Outubro de 2004, Aventis CropScience/IHMI — BASF (CARPO), T-35/03, não publicado na Colectânea, n.º 29].
- 77 No caso em apreço, apesar de certas semelhanças entre os sinais em conflito, há que ter em conta, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, todos os elementos indicados nos n.ºs 59 a 75, *supra*. Ora, tendo a Câmara de Recurso considerado erradamente que os sinais em conflito apresentavam uma semelhança visual e fonética, e na falta de semelhança conceptual, não se pode considerar que

exista uma semelhança global entre eles. Nestas circunstâncias, apesar da identidade dos produtos em causa, não existe risco de confusão entre os sinais em conflito.

78 Assim, há que julgar procedente o fundamento único baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sem se examinar o argumento da recorrente relativo à importância, no âmbito da apreciação do risco de confusão, da semelhança visual dos sinais em conflito (v. n.º 30, *supra*).

79 No quadro do seu pedido, a recorrente solicita, a título principal, a reforma da decisão impugnada. O artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê, realmente, a possibilidade de uma reforma. No entanto, esta possibilidade está, em princípio, limitada às situações em que o processo esteja em condições de ser julgado [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI (HIPOVITON), T-334/01, Colect., p. II-2787, n.º 63]. Ora, não é o que acontece no caso em apreço, uma vez que a Câmara de Recurso apenas teve em consideração, no âmbito do seu exame, uma das marcas anteriores invocadas em apoio da oposição e não se pronunciou sobre todas as disposições do Regulamento n.º 40/94 invocadas pela interveniente.

80 Portanto, há que anular a decisão impugnada.

Quanto às despesas

- 81 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. Ao abrigo do artigo 87.º, n.º 4, terceiro parágrafo, do Regulamento de Processo, o Tribunal pode determinar que um interveniente suporte as respectivas despesas.
- 82 No caso em apreço, o IHMI e a interveniente foram vencidos na medida em que há que anular a decisão impugnada, de acordo com o pedido da recorrente.
- 83 A recorrente pediu a condenação da recorrida nas despesas na sua carta enviada à Secretaria do Tribunal de 15 de Novembro de 2004.
- 84 Quanto à inadmissibilidade suscitada pelo IHMI relativamente a este pedido, resulta de jurisprudência constante que o facto de a parte vencedora ter feito esse pedido na audiência não obsta a que se lhe dê provimento (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Março de 1979, NTN Toyo Bearing e o./Conselho, 113/77, Recueil, p. 1185, e conclusões do advogado-geral J. P. Warner neste processo, Recueil, p. 1212, designadamente p. 1274; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Julho de 1990, Automec/Comissão, T-64/89, Colect., p. II-367, n.º 79, e de 17 de Março de 1993, Moat/Comissão, T-13/92, Colect., p. II-287, n.º 50). O mesmo acontece, por maioria de razão, se o pedido relativo às despesas consta, como no caso em apreço, numa carta enviada no decurso da fase escrita.

85 Tendo o IHMI sido vencido, há que decidir que suportará, além das suas próprias despesas, as despesas efectuadas pela recorrente.

86 Quanto à interveniente, não tendo a recorrente pedido a sua condenação nas despesas, suportará apenas as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 30 de Junho de 2004 (processo R 0458/2002-4) é anulada.**

- 2) **O IHMI suportará as suas próprias despesas e as despesas da recorrente.**

3) A interveniente suportará as suas próprias despesas.

Legal

Lindh

Vadapalas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de Outubro de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

H. Legal