

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

14 de Julho de 2005 *

No processo T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), SL, com sede em Barcelona (Espanha), representada por M. Esteve Sanz, advogada,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso do IHMI:

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, com sede em Luckenwalde (Alemanha),

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 31 de Janeiro de 2003 (processo R 389/2002-1), relativa a um processo de oposição entre a Reckitt Benckiser (Espanha), SL, e a Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

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

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

secretário: J. Palacio González, administradora principal,

vista a petição entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Abril de 2003,

vista a resposta entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 7 de Agosto de 2003,

após a audiência de 30 de Setembro de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 20 de Março de 1997, a Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, cuja designação foi posteriormente alterada para Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (a seguir «outra parte no IHMI»), apresentou 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), alterado, um pedido de marca comunitária.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo ALADIN.

- 3 Os produtos e os serviços para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas classes 1, 3, 35, 37 e 42 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 correspondiam inicialmente à seguinte descrição:
 - classe 1: «Preparações bacterianas não para uso médico ou veterinário; bases (produtos químicos); mordentes, compreendidos na classe 1; ácidos, compreendido na classe 1; catalisadores bioquímicos; produtos químicos destinados

à indústria e às ciências; composições químicas resistentes aos ácidos; cloro; cloretos; detergentes, compreendido na classe 1; amaciadores (desincrustantes), compreendidos na classe 1; enzimas para uso industrial; produtos enzimáticos para uso industrial; fermentos para uso químico; produtos para a dissociação das gorduras; sal amoniacal; espírito de sal amoniacal para uso industrial»;

- classe 3: «Preparações para limpar, polir, desgordurar e raspar; decapantes; produtos para a limpeza de canos de esgoto; produtos para tirar as tintas; produtos desgordurantes, compreendidos na classe 3; produtos para tirar os vernizes; tira-nódos; óleos de limpeza; produtos abrasivos, compreendidos na classe 3; terebentina (produto de desgordurar); todos os artigos atrás referidos excepto agentes auxiliares têxteis e aditivos para a indústria metalúrgica»;

- classe 35: «Serviços prestados por um cedente de 'franchising', nomeadamente transmissão de 'know-how' organizacional e empresarial na área da higiene e da limpeza de canalizações»;

- classe 37: «Construção; serviços de instalação; limpeza de canalizações e esgotos; aluguer de máquinas de limpeza; trabalhos de desinfecção; trabalhos de envernizamento; desratização; trabalhos de protecção contra a corrosão; areação; eliminação de animais nocivos (sem ser para a agricultura)»;

- classe 42: «Consultadoria técnica e peritagens; desenvolvimento e concepção de processos e aparelhos, bem como equipamento de manutenção, conservação e limpeza de sistemas de tubagens; desenvolvimento e construção de aparelhos, instrumentos e sensores para a tecnologia de telecomando, bem como de transmissão de imagem; elaboração de programas de tratamento de dados, excepto programas para computadores de mergulho».

4 Em 8 de Junho de 1998, este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 42/98.

5 Em 8 de Setembro de 1998, a Reckitt & Colman SA deduziu oposição ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 contra o pedido de marca comunitária e para todos os produtos da classe 3, invocando os motivos referidos no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do mesmo regulamento. A oposição baseava-se na existência da marca nacional anterior ALADDIN (a seguir «marca anterior»), registada em Espanha sob o número 20512, em 29 de Julho de 1912, e renovada em 16 de Maio de 1993, que designa os produtos abrangidos pela classe 3 do Acordo de Nice e corresponde à seguinte descrição: «Produtos para polir metais».

6 A marca anterior foi, posteriormente, cedida à recorrente.

7 A pedido da outra parte no IHMI, de 30 de Abril de 1999, a recorrente foi por este convidada, ao abrigo do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), a fazer prova da utilização da marca anterior.

8 Em 26 de Julho de 1999, a recorrente comunicou ao IHMI, para prova da utilização da marca anterior, cópias de facturas remetidas a vários clientes em Espanha e prospectos ilustrando a gama de produtos comercializados por ela.

9 Em 28 de Fevereiro de 2000, a outra parte no IHMI limitou a lista dos produtos da classe 3 para os quais pedia o registo da marca a seguir descritos:

«Produtos para limpar canos de descarga para a indústria da metalurgia, excepto agentes auxiliares para têxteis e agentes auxiliares.»

10 Tendo-lhe a Divisão de Oposição notificado esta limitação, a recorrente confirmou, em 27 de Março de 2000, a manutenção da sua oposição contra todos os produtos da classe 3.

11 Por decisão de 27 de Fevereiro de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição com base no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), nos artigos 42.º e 43.º do Regulamento n.º 40/94 e na regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95. Em primeiro lugar, no que se refere à prova da utilização da marca anterior, a Divisão de Oposição considerou, em substância, que a referida prova, como apresentada pela recorrente, demonstrava a utilização da marca anterior para um produto bem mais específico do que os produtos para polir metais, categoria para a qual a marca anterior tinha sido registada. A Divisão de Oposição entendeu assim que, de acordo com o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o exame da oposição devia ser efectuado unicamente com base no produto específico em causa, a saber, um produto para polir metais consistente em algodão impregnado num agente de polimento (algodão mágico). Em segundo lugar, a Divisão de Oposição considerou que, se bem que os sinais sejam muito similares, não existia risco de confusão no espírito do público dado que os produtos eram muito diferentes quanto à sua natureza, ao seu destino, ao seu modo de utilização, aos seus consumidores finais e aos seus canais de distribuição.

12 Em 25 de Abril de 2002, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Oposição.

- 13 Por decisão de 31 de Janeiro de 2003 (a seguir «decisão recorrida»), notificada à recorrente em 4 de Fevereiro de 2003, a Primeira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Em substância, a Câmara de Recurso considerou, por um lado, que só tinha sido feita prova da utilização da marca anterior para o produto específico em causa e, por outro, que, apesar da quase identidade das marcas e do seu carácter distintivo intrínseco, não existia, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, risco de confusão em Espanha, por haver forte dissemelhança entre os produtos, tendo nomeadamente em conta o provável conhecimento que o consumidor dos produtos da outra parte no IHMI tem, bem como a natureza e o destino diferentes dos produtos em causa.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 14 Foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às perguntas do Tribunal na audiência de 30 de Setembro de 2004, não tendo a outra parte no IHMI entregue qualquer articulado de resposta.
- 15 Nessa ocasião, o Tribunal considerou que os pedidos constantes da petição deviam ser interpretados no sentido de se destinarem apenas à anulação da decisão recorrida e à condenação do IHMI nas despesas.
- 16 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão recorrida;

- condenar o IHMI nas despesas efectuadas tanto no âmbito do presente processo como no âmbito do processo de oposição e no do recurso para o IHMI.

17 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

18 Na audiência, o IHMI foi convidado a informar o Tribunal sobre a fase do processo de insolvência de que a outra parte no IHMI era objecto, bem como sobre a incidência dessa situação sobre o pedido de registo da marca comunitária por ela formulado. O IHMI deferiu esta solicitação por carta entregue na Secretaria do Tribunal em 25 de Novembro de 2004. A fase oral do processo foi encerrada por decisão de 15 de Dezembro de 2004.

Questão de direito

19 A recorrente invoca dois fundamentos, relativos, respectivamente, à violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 20 A recorrente entende que a Câmara de Recurso considerou erradamente que a marca anterior apenas protegia o produto específico relativamente ao qual ela comprovou a utilização séria da referida marca em Espanha, a saber, um produto para polir metais consistente em algodão impregnado de um agente de polimento para metais (algodão mágico).
- 21 Sustenta que a prova da utilização séria da marca para este produto específico implicaria a prova da utilização da marca para os «produtos para polir metais» em geral. Ora, o produto específico pertence a esta categoria de produtos. Deveria assim ter-se considerado, no âmbito do processo de oposição, que a marca anterior fora registada para «produtos para polir metais» e não apenas para «produtos para polir metais consistentes em algodão impregnado de um agente de polimento (algodão mágico)».
- 22 Nesta perspectiva, a recorrente interpreta o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 como destinado a aplicar-se a todos os casos em que o opositor não pode fazer a prova do uso da marca relativamente a produtos pertencentes a diferentes categorias de produtos registadas numa ou em várias classes. Justificar-se-ia então considerar que a marca só foi registada para as categorias de produtos relativamente às quais o opositor pôde provar a utilização.
- 23 Os factores relativos ao produto apresentados como prova da utilização séria da marca quanto a uma categoria de produtos, tais como o destino, o acondicionamento e o modo de utilização ou os canais de distribuição, são totalmente

desprovidos de pertinência para efeitos da aplicação do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Estes factores, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância, são, pelo contrário, pertinentes para avaliar um eventual risco de confusão entre a marca anterior e a marca requerida no que se refere a produtos pertencentes a uma mesma classe.

24 Ao entender, para efeitos da aplicação do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que o produto que beneficia da marca anterior é aplicado manualmente à estrutura externa de objectos metálicos com o auxílio de um pedaço de algodão impregnado e é destinado a utilização doméstica, enquanto o produto que é objecto da marca requerida é um preparado de limpeza que é despejado no interior de condutas obstruídas ou pútridas e se dirige exclusivamente a um público profissional, a decisão recorrida violou, portanto, o artigo acima referido.

25 A recorrente conclui daqui que, ao considerar, para efeitos da oposição, que a marca anterior fora registada unicamente para um «algodão impregnado de uma substância para polir metais destinado a uso doméstico», a decisão recorrida violou o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

26 O IHMI considera que a Câmara de Recurso não violou o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Em apoio desta afirmação, invoca dois argumentos. Por um lado, deve, ao definir-se o âmbito da marca anterior, ter em consideração as condições concretas de comercialização dos produtos e serviços cuja utilização foi provada, a fim de avaliar o risco de confusão da marca anterior com a marca requerida num mercado específico. Por outro lado, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 é aplicável independentemente do facto de a lista dos produtos e serviços da marca anterior englobar um único artigo, ou vários.

- 27 No que se refere ao primeiro destes argumentos, o IHMI recorda que o direito comunitário das marcas impõe ao titular de uma marca que faça uma utilização séria da marca registada a fim de que seja unicamente protegida a posição por esta realmente ocupada no mercado. De acordo com o oitavo considerando da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), e o nono considerando do Regulamento n.º 40/94, esta exigência tem por finalidade reduzir os conflitos entre as marcas e limitar o número de marcas mantidas no registo sem terem sido efectivamente utilizadas [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Março de 2003, Goulbourn/IHMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Colect., p. II-789, n.º 38].
- 28 É, assim, para evitar «conflitos artificiais», que o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que a protecção da marca anterior só se justifica na medida em que a marca tenha sido realmente utilizada. Este objectivo foi confirmado pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Primeira Instância, os quais asseguram que o âmbito da protecção reconhecida a uma marca não ultrapasse os limites necessários para a protecção dos interesses legítimos do seu titular.
- 29 Segundo o IHMI, no caso de marcas registadas para os diferentes sectores comerciais em que são utilizadas, a protecção exclusiva da marca anterior não deve impedir o registo da marca mais recente, com excepção do caso em que a marca anterior é notoriamente conhecida. Isto reflecte-se na abordagem adoptada *in concreto* pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Primeira Instância no que se refere à apreciação do risco de confusão, a qual exige que sejam tidos em conta, aquando do exame da semelhança dos produtos ou serviços e dos sinais em causa, o grau de reconhecimento da marca anterior no mercado (acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 24, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 23), o nível de atenção do consumidor médio (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26), a natureza dos produtos e dos serviços em causa, os seus consumidores finais e o seu modo de utilização, bem como a sua natureza concorrente ou complementar (acórdão Canon, já referido, n.º 23).

- 30 A própria recorrente reconhece, aliás, que as condições concretas de comercialização dos produtos devem ser tidas em conta aquando da apreciação do risco de confusão. Ela contradiz-se, portanto, ao contestar que seja esse o caso aquando da aplicação das disposições do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.
- 31 Com efeito, quando uma oposição se baseia no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do mesmo regulamento tem por objectivo determinar se há risco de confusão *in concreto* entre a marca anterior, tal como se reputa registada, e a marca cujo registo é pedido, e isto com a única finalidade de apreciar se a oposição é fundada.
- 32 Deste modo, na medida em que a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância convida a apreciar a probabilidade de um conflito entre dois sinais distintivos no mercado e não no registo, há que tomar em consideração todas as circunstâncias que envolvem a comercialização dos produtos ou dos serviços e que podem ser deduzidas da prova da utilização da marca, a qual define um âmbito de protecção da marca mais objectivo e mais discernível.
- 33 Em consequência, o IHMI entende que a Câmara de Recurso não violou o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 ao considerar que a marca anterior foi registada unicamente para um produto para polir metais consistente em algodão impregnado de um agente de polimento (algodão mágico), cuja principal característica assenta no facto de ser essencialmente destinado a uso doméstico. Pelo contrário, considerar, de acordo com o entendimento da recorrente, que a prova da utilização da marca para o produto específico em causa demonstra a utilização séria da marca para toda a categoria que é objecto do registo, ou seja, os «produtos para polir metais», prejudicaria a apreciação do risco de confusão. Com efeito, esta interpretação teria por resultado falsear a definição do mercado pertinente e limitar de modo desproporcionado o acesso de outros operadores a mercados distintos. Ora, segundo o IHMI, é precisamente este tipo de conflito artificial que o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 bem como a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância têm por objectivo evitar.

- 34 Em segundo lugar, o IHMI sustenta que o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 é aplicável independentemente do facto de a lista dos produtos ou dos serviços abrangidos pela marca anterior compreender um único artigo ou vários. O argumento da recorrente de que esta disposição só se aplica na hipótese de a lista dos produtos e serviços da marca anterior comportar mais de um artigo e de, assim, a prova, no caso concreto, da utilização da marca anterior para o produto específico em causa equivaler à prova da utilização da referida marca para a categoria de produtos a que ele pertence e para a qual a marca foi registada é destituído de qualquer pertinência.
- 35 Por um lado, o IHMI afirma que o Regulamento n.º 40/94 não comporta qualquer elemento susceptível de sustentar a interpretação que a recorrente faz do último período do artigo 43.º, n.º 2, do referido regulamento. Por outro lado, tal interpretação teria a consequência de qualquer opositor poder facilmente subtrair-se à exigência relativa à utilização séria da marca formulando em termos gerais a descrição da categoria de produtos registada, ampliando assim artificialmente o âmbito da protecção da marca a produtos que não são comercializados.
- 36 Além disso, resulta da prática decisória das Câmaras de Recurso do IHMI que o uso de uma subcategoria de produtos ou de serviços não equivale, em princípio, ao uso de uma categoria mais geral, independentemente do facto de a marca anterior apenas cobrir uma única categoria de produtos ou serviços.
- 37 Finalmente, o IHMI observa que, embora uma categoria possa constituir um conjunto de produtos homogéneos quanto à sua natureza, tais produtos podem porém ser heterogéneos quanto ao seu destino, aos seus consumidores finais e aos seus canais de distribuição, como no caso em apreço. Assim, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 exige que sejam definidos, caso a caso e por cada categoria de produtos ou serviços, subcategorias que reflectam o conteúdo da prova da utilização, sempre que a designação original da marca anterior seja susceptível de cobrir produtos ou serviços suficientemente diferentes quanto ao seu destino, aos seus consumidores finais e canais de distribuição.

- 38 No caso vertente, o IHMI considera que a utilização da marca anterior demonstra que os «produtos para polir metais» não constituem um conjunto homogêneo, na medida em que essa categoria cobre uma grande diversidade de produtos com destinos diferentes (tanto para a limpeza de talheres como para as superfícies de construções metálicas), consumidores finais diferentes (consumidor médio de produtos de uso corrente ou operário metalúrgico) e lugares de venda diferentes (lojas de ferragens, supermercados ou ausência de lugares de venda no caso de a venda do produto estar relacionada com a prestação de um serviço para o tratamento dos metais). A definição da subcategoria efectuada pela Câmara de Recurso, a saber, os «produtos para polir metais consistentes em algodão impregnado de um agente de polimento (algodão mágico)», verifica-se, pois, particularmente apropriada.

Apreciação do Tribunal

- 39 Nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»

40 A regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 dispõe:

«2. As indicações e comprovativos para fornecimento da prova da utilização devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição [...]»

41 No caso vertente, é pacífico que a marca anterior foi registada para «produtos para polir metais», pertencentes à classe 3 na acepção do Acordo de Nice. Também não se contesta que, a pedido da outra parte no IHMI, a recorrente fez prova da utilização séria da marca anterior com base em documentos comprovativos da sua utilização efectiva para a comercialização de um produto para polir metais consistente em algodão impregnado de um agente de polimento (algodão mágico).

42 Ora, há que recordar que a exigência de uma utilização séria da marca anterior tem por objecto limitar o risco de conflitos entre duas marcas, protegendo apenas as marcas que foram objecto de uma utilização efectiva, na medida em que não exista um justo motivo económico para o seu não uso. Esta interpretação é confirmada pelo nono considerando do Regulamento n.º 40/94, que se refere expressamente a este objectivo (v., neste sentido, acórdão Silk Cocoon, n.º 27 *supra*, n.º 38). Em contrapartida, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 não visa avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa, nem tão-pouco reservar a protecção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Colect., p. II-2787, n.º 38, e Sunrider/IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Colect., p. II-2811, n.º 38].

- 43 Assim, o objectivo prosseguido pela referida exigência consiste menos em delimitar com precisão o âmbito da protecção da marca anterior relativamente aos produtos ou serviços concretos que dela fazem uso num dado momento do que em garantir, de modo mais geral, que a marca anterior foi efectivamente utilizada para os produtos ou serviços para os quais foi registada.
- 44 Nesta perspectiva, há que interpretar o artigo 43.º, n.º 2, último período, do Regulamento n.º 40/94, bem como o artigo 43.º, n.º 3, desse mesmo regulamento, que faz aplicação das disposições do artigo 43.º, n.º 2, ao caso das marcas nacionais anteriores, no sentido de que se destina a evitar que uma marca utilizada de modo parcial goze de protecção alargada pelo simples motivo de ter sido registada para uma larga gama de produtos ou serviços. Assim, quando da aplicação dessas disposições, há que ter em conta o âmbito das categorias de produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada, nomeadamente a generalidade dos termos utilizados para esse fim para descrever as referidas categorias, e isto à luz dos produtos ou serviços cuja utilização séria foi, por hipótese, efectivamente demonstrada.
- 45 Resulta das disposições acima referidas que, embora uma marca tenha sido registada para uma categoria de produtos ou serviços suficientemente ampla para que nela possam distinguir-se várias subcategorias susceptíveis de ser autonomamente consideradas, a prova do uso sério da marca por uma parte desses produtos ou serviços só implica protecção, num processo de oposição, no que respeita à ou às subcategorias em que se englobam os produtos ou serviços para os quais a marca foi efectivamente utilizada. Em contrapartida, se uma marca tiver sido registada para produtos ou serviços definidos de um modo tão preciso e circunscrito que não é possível efectuar divisões significativas no interior da categoria em causa, então, a prova do uso sério da marca quanto aos referidos produtos ou serviços cobre necessariamente toda essa categoria para efeitos da oposição.
- 46 Com efeito, embora o conceito de utilização parcial tenha a função de não tornar indisponíveis marcas a que não foi dada utilização em relação a uma determinada categoria de produtos, tal conceito não deve, no entanto, ter por efeito privar o

titular da marca anterior de qualquer protecção quanto a produtos que, sem serem rigorosamente idênticos àqueles relativamente aos quais esse titular fez prova de uma utilização séria, não são essencialmente diferentes destes e estão incluídos num mesmo grupo que só de modo arbitrário pode ser diferentemente dividido. A este respeito, há que observar que é na prática impossível ao titular de uma marca fazer prova do uso desta para todas as variantes imagináveis dos produtos abrangidos pelo registo. Em consequência, o conceito «parte dos produtos ou serviços» não pode abarcar todas as declinações comerciais de produtos ou serviços análogos, mas apenas produtos ou serviços suficientemente diferenciados para poderem constituir categorias ou subcategorias coerentes.

47 A este respeito, há que sublinhar que a marca anterior foi registada unicamente para «produtos para polir metais». Esta descrição restringe, no que respeita tanto à função dos produtos em causa, que consiste no polimento, como quanto ao seu destino, que são os metais, a categoria de produtos que cobre, na acepção do Acordo de Nice, as «preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar». Além disso, há que notar que esta última categoria se engloba, ela própria, mais amplamente na classe 3 na acepção do referido acordo, a qual compreende, para além das preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, os seguintes produtos: «preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos».

48 Nestas circunstâncias, há que considerar que a marca anterior foi registada para um conjunto de produtos que constitui uma subcategoria particularmente precisa e circunscrita da categoria de produtos à qual pertence nos termos do Acordo de Nice.

49 Daqui resulta que, ao fazer a prova não contestada da utilização séria da marca relativamente a um «produto para polir metais consistente num algodão impregnado de um agente de polimento (algodão mágico)», o qual constitui evidentemente um «produto para polir metais», na acepção da subcategoria de

produtos visada pela marca anterior; a recorrente comprovou correctamente a utilização séria da marca para o conjunto desta subcategoria, sem que tenha de se fazer, a este respeito, uma distinção em função do público em causa.

50 Em consequência, ao considerar, para efeitos do exame da oposição, que a marca anterior foi registada unicamente para um «produto para polir metais consistente em algodão impregnado de um agente de polimento (algodão mágico)», a Câmara de Recurso fez uma aplicação errada do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

51 Com efeito, as disposições do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, por permitirem considerar que a marca anterior foi registada unicamente para a parte dos produtos e serviços relativamente à qual a utilização séria da marca foi comprovada, constituem, por um lado, uma limitação aos direitos que o titular da marca anterior retira do seu registo, de modo que não podem ser interpretadas de modo tão extensivo como fez o IHMI, e devem, por outro, ser conciliadas com o interesse legítimo do referido titular em poder, no futuro, ampliar a sua gama de produtos ou serviços, no limite dos termos que visam os produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, beneficiando da protecção que o registo da referida marca lhe confere. Assim é tanto mais quanto, como no caso vertente, os produtos e serviços para os quais a marca foi registada constituam uma categoria suficientemente circunscrita, como anteriormente foi referido.

52 Nenhum dos argumentos do IHMI pode pôr em causa esta conclusão.

53 Em primeiro lugar, embora seja exacto que o artigo 43.º, n.º 2, último período, do Regulamento n.º 40/94 se destina a evitar conflitos artificiais entre a marca anterior e a marca cujo registo é pedido, há também que observar que a prossecução deste objectivo legítimo não pode levar a uma limitação injustificada do âmbito da protecção da marca anterior na hipótese de os produtos ou serviços abrangidos pelo registo representarem, como no caso vertente, uma categoria suficientemente restrita.

54 Em segundo lugar, no que se refere à afirmação do IHMI de que, no quadro da apreciação da semelhança dos produtos e serviços a título do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), desse mesmo regulamento, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Primeira Instância procedem a uma comparação concreta dos produtos ou dos serviços em causa, mesmo supondo que seja exacta, há que realçar que ela não tem qualquer pertinência no quadro da aplicação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, a qual é prévia à apreciação do risco de confusão entre as marcas em causa e se destina unicamente a determinar se e, sendo caso disso, em que medida a marca foi objecto de uma utilização séria em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registada.

55 Em terceiro lugar, no que se refere ao argumento do IHMI de que resulta da prática decisória das Câmaras de Recurso que a utilização de uma subcategoria não equivale, por princípio, ao uso de uma categoria mais geral, basta recordar, mesmo supondo que uma tal prática esteja comprovada, que as decisões das Câmaras de Recurso respeitantes à prova da utilização da marca anterior assentam na aplicação do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada apenas à luz deste regulamento, tal como é interpretado pelo tribunal comunitário, e não com base numa prática decisória anterior destas [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/IHMI (Superfície de uma placa de vidro), T-36/01, Colect., p. II-3887, n.º 35, confirmado em sede de recurso pelo despacho do Tribunal de Justiça de 28 de Junho de 2004, Glaverbel/IHMI, C-445/02 P, Colect., p. I-6267].

56 Além disso, importa notar que o argumento do IHMI é desprovido de pertinência no caso vertente, tendo em conta que a recorrente não sustenta que a prova da utilização séria da subcategoria para a qual a marca anterior foi registada demonstra a prova da utilização séria para toda a categoria a que, segundo o Acordo de Nice, pertence essa subcategoria, mas apenas que o produto relativamente ao qual a utilização séria da marca foi comprovada demonstra a utilização séria da marca para toda a subcategoria para a qual ela foi registada.

- 57 Em quarto lugar, a alegação de que a interpretação adoptada pela recorrente teria por consequência permitir a qualquer opositor subtrair-se à exigência relativa à utilização séria da marca pela simples formulação, em termos gerais, da categoria de produtos ou serviços registada não tem pertinência no caso vertente, embora não seja de excluir que possa mostrar-se fundada em determinados casos, tendo em conta que a categoria em causa foi objecto de uma descrição detalhada.
- 58 Por último, o IHMI observa que, embora uma categoria de produtos possa constituir um conjunto de produtos homogêneos quanto à sua natureza, tais produtos podem no entanto ser heterogêneos quanto ao seu destino, aos seus consumidores finais e aos seus canais de distribuição, como se verifica no caso presente. Assim, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 exige que sejam definidas, caso a caso, para cada categoria de produtos ou serviços, subcategorias que reflectam o conteúdo da prova da utilização sempre que a designação original da marca anterior seja susceptível de cobrir produtos ou serviços suficientemente diferentes quanto ao seu destino, aos seus consumidores finais e aos seus canais de distribuição.
- 59 Ora, como se expôs no n.º 45 *supra*, embora esta interpretação não seja desprovida de pertinência no caso de a categoria de produtos ou serviços em causa ser suficientemente ampla para que nela possam ser distinguidas várias subcategorias susceptíveis de ser tratadas de modo autónomo, é forçoso constatar que, no caso vertente, a subcategoria de produtos para a qual a marca anterior foi registada é suficientemente precisa e circunscrita, de modo que não pode considerar-se que cubra produtos de tal modo diferentes que se tornasse necessário, de acordo com a tese do IHMI, definir no seu interior novas subdivisões.
- 60 Resulta de tudo o que precede que a decisão da Câmara de Recurso, ao considerar que a prova da utilização da marca anterior fora feita unicamente para o «produto para polir metais consistente em algodão impregnado de um agente de polimento (algodão mágico)», e que, deste modo, devia considerar-se, para efeitos da oposição, que a referida marca fora registada unicamente para este produto e não para toda a

subcategoria para a qual tal marca fora registada, ou seja, os «produtos para polir metais», violou o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Uma vez que a decisão recorrida se baseia, portanto, numa premissa errada, tal violação é, por si só, susceptível de levar à anulação da referida decisão.

- 61 Tendo, no entanto, em conta que, na decisão recorrida, a Câmara de Recurso se pronunciou sobre a existência de risco de confusão entre as marcas em conflito, o Tribunal considera que há ainda que examinar o segundo fundamento da recorrente, assente na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao segundo fundamento, assente na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 62 A recorrente alega que resulta da comparação dos produtos da classe 3 cobertos pela marca anterior e pela marca requerida, ou seja, respectivamente, os «produtos para polir metais» e as «preparações para limpar canos de descarga para a indústria da metalurgia, excepto agentes auxiliares para têxteis e agentes auxiliares», que os produtos abrangidos pelas marcas em causa são semelhantes, tendo em conta o seu destino, a sua complementaridade e os seus consumidores finais.
- 63 Com efeito, a marca anterior cobre produtos destinados a polir toda a espécie de metais, incluindo as condutas de evacuação e os canos de descarga e pode ser utilizada para produtos destinados a todo o tipo de público, incluindo os profissionais da indústria e da transformação dos metais.

- 64 Além disso, a recorrente observa que resulta da jurisprudência que um pequeno grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança das marcas e inversamente. Por outro, as marcas que possuem carácter distintivo especial, quer intrinsecamente quer em razão da sua notoriedade, beneficiam de uma protecção mais ampla que as marcas que têm um menor carácter distintivo, sendo o risco de confusão tão mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior for importante.
- 65 Em consequência, o registo de uma marca é susceptível de ser recusado, apesar de um pequeno grau de semelhança entre os produtos ou serviços cobertos, sempre que a marca anterior possua um forte carácter distintivo.
- 66 Ora, no caso vertente, resulta da decisão recorrida não apenas que as duas marcas em conflito apresentam um grau elevado de semelhança, mas ainda que a marca anterior possui carácter distintivo forte. Com efeito, trata-se de um termo imaginário que de modo algum descreve o tipo de produtos cobertos e que foi objecto de uma ampla utilização em Espanha desde 1912.
- 67 Tendo, finalmente, em conta a natureza suficientemente próxima dos produtos cobertos pelas marcas em conflito, a recorrente conclui que existe o risco de o público poder crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, sendo caso disso, de empresas economicamente associadas, inclusivamente no caso de só o produto específico em causa dever ser tido em consideração na apreciação do risco de confusão.
- 68 O IHMI considera que esta argumentação não tem fundamento.

- 69 O IHMI sustenta que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, na decisão recorrida, que os produtos para os quais considerou que a marca anterior foi registada, a saber, um produto para polir metais consistente em algodão impregnado de um agente de manutenção, eram diferentes dos produtos designados pela marca cujo registo é pedido, ou seja, em produtos para limpar canos de descarga para a indústria da metalurgia, excepto agentes auxiliares para têxteis e agentes auxiliares.
- 70 O IHMI admite que, embora a «limpeza» e o «polimento» possam em certos casos estar estreitamente associados, nomeadamente quanto a produtos destinados a uso doméstico, esse não é de modo nenhum o caso presente, tendo em conta que não existe qualquer relação entre a finalidade de limpeza dos canos de descarga e a manutenção de metais destinados a uso doméstico.
- 71 Tendo os produtos em causa finalidades diferentes, não correspondem às mesmas necessidades e não são concorrentes nem permutáveis.
- 72 Além disso, o IHMI contesta a afirmação da recorrente de que os produtos são complementares, uma vez que tal afirmação se baseia na suposição errada de que as preparações de limpeza em causa se destinam a canos metálicos.
- 73 É também inexacto considerar que os produtos em causa são susceptíveis de ter utilizadores finais comuns. Com efeito, o produto específico em causa só pode ser utilizado em pequenos utensílios de uso doméstico, sendo evidentemente inapropriado para objectos metálicos mais importantes. A finalidade doméstica do produto da recorrente foi aliás reconhecida por esta na sua carta de 23 de Julho de 1999, na qual indica que o produto ALADDIN era ainda utilizado pelas gerações mais novas. Ora, convém distinguir este público, ou seja, os consumidores médios de

produtos correntes, do público muito especializado dos profissionais da indústria metalúrgica. Esta consideração é corroborada pela publicidade da recorrente que apresenta a sua «linha de produtos de limpeza doméstica», na qual o produto específico em causa se encontra ao lado de outros produtos de uso doméstico.

74 Finalmente, o IHMI considera que, tendo em conta o público visado pelo produto específico em causa, é muito improvável que o referido produto utilize os canais de distribuição dos produtos designados pelo pedido de marca comunitária em causa, os quais são comercializados por distribuidores e grossistas de produtos de canalização altamente especializados.

75 O IHMI conclui daqui que os produtos comparados são diferentes, quer se considere dever entender-se que a marca anterior foi registada unicamente para o produto específico em causa, quer não.

76 Ora, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, aplicável em substância à interpretação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre os produtos ou serviços designados (acórdãos Canon, n.º 29 *supra*, n.º 22). Pelas razões anteriormente expostas, esta condição prévia não está preenchida, de modo que não pode existir um risco de confusão entre as marcas em conflito, independentemente da questão de saber se a marca anterior possui carácter distintivo intrínseco forte. A Câmara de Recurso concluiu, assim, correctamente pela ausência de risco de confusão.

Apreciação do Tribunal

77 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. Por força do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), há que entender por marcas anteriores, nomeadamente, as marcas registadas num Estado-Membro.

78 De acordo com jurisprudência constante, constitui um risco de confusão o risco de o público poder crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, sendo caso disso, de empresas economicamente associadas.

79 Segundo esta 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, tendo em conta todos os factores pertinentes no caso concreto, nomeadamente 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.ºs 31 a 33, e jurisprudência aí referida].

80 No caso vertente, de acordo com o que foi exposto no quadro do primeiro fundamento, e contrariamente ao afirmado pelo IHMI, deve considerar-se, para efeitos da oposição, que a marca anterior foi registada para todos os produtos para os quais foi registada. Daqui resulta que os produtos a ter em consideração na apreciação do risco de confusão entre as marcas em conflito são, por um lado, os produtos que a marca anterior designa, a saber, os «produtos para polir metais» e, por outro, os produtos englobados na classe 3 que o pedido de marca designa, ou seja, os «produtos para limpar canos de descarga para a indústria da metalurgia, excepto agentes auxiliares para têxteis e agentes auxiliares».

- 81 Ora, embora os «produtos para polir metais» possam constituir tanto produtos de consumo corrente como produtos destinados a um público profissional ou especializado, não se contesta que se deve considerar que os produtos referidos no pedido de registo se dirigem unicamente aos profissionais da indústria de transformação dos metais. Daqui decorre que o único público susceptível de fazer confusão entre as marcas em causa é constituído pelos referidos profissionais. Além disso, há que recordar que a marca anterior está registada em Espanha. Daqui se conclui que o público pertinente relativamente ao qual a análise do risco de confusão deve ser feita é composto por profissionais da indústria metalúrgica estabelecidos em Espanha.

— Quanto à comparação dos produtos em causa

- 82 Segundo jurisprudência constante, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre eles. Esses factores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [acórdão Canon, n.º 29 *supra*, n.º 23, 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 31].

- 83 No que se refere à natureza dos produtos em causa, há que realçar que estes se incluem na mesma categoria e contêm, de modo similar, agentes químicos aplicáveis às superfícies metálicas. Além disso, há que admitir que as actividades de polimento e de limpeza, embora não sejam idênticas, são pelo menos similares, na medida em que ambas se englobam na actividade mais geral de manutenção. Deve, pois, considerar-se que os produtos em causa têm também uma função similar.

84 Todavia, por um lado, há igualmente que observar, de modo geral, que a descrição dos produtos da classe 3 contidos no pedido de marca comunitária, a saber, os «produtos para limpar canos de descarga para a indústria da metalurgia, excepto agentes auxiliares para têxteis e agentes auxiliares», abarca uma subcategoria mais restrita e específica do que a que designa os «produtos para polir metais» visados pela marca anterior.

85 Por outro lado, como o IHMI sublinha, não pode negar-se que os produtos têm finalidades e modos de utilização distintos. Enquanto os produtos visados pela marca anterior se destinam em princípio a fazer brilhar, por fricção, os objectos metálicos, tendo assim uma finalidade parcialmente estética, os produtos visados pelo pedido de registo são essencialmente destinados a limpar e a desentupir, através do seu despejo e, depois, da dissolução dos depósitos metálicos, os canos de evacuação dos resíduos da indústria metalúrgica, o que comprova uma finalidade utilitária.

86 Face ao que precede, há pois que notar, nesta fase, que os produtos em causa são parcialmente semelhantes.

— Quanto à comparação dos sinais em causa

87 A este respeito, basta constatar que é pacífico que os sinais em conflito apresentam um elevado grau de semelhança, tendo a Câmara de Recurso, por seu lado, admitido que existia uma grande semelhança visual entre os sinais e que, do ponto de vista fonético e conceptual, estes eram idênticos. Além disso, há que sublinhar que, tendo em conta o facto de ambos os sinais em causa serem puramente nominativos, não existe qualquer elemento, para além de uma diferença ortográfica negligenciável, susceptível de os diferenciar.

— Quanto ao risco de confusão entre as marcas em causa

88 A recorrente sustenta que o risco de confusão entre as marcas em causa é acentuado pelo facto de a marca nacional anterior ALADDIN possuir um forte carácter distintivo, proveniente da circunstância de se referir a um termo imaginário que de modo algum descreve o tipo de produtos cobertos e que foi objecto de um amplo uso em Espanha desde 1912. Segundo a recorrente, o forte carácter distintivo da marca anterior foi, aliás, admitido pela Câmara de Recurso na decisão recorrida.

89 Ora, para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, avaliar se ela tem carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou menor aptidão da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de uma empresa determinada e, portanto, para distinguir tais produtos ou serviços dos de outras empresas (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 49).

90 Aquando desta apreciação, há que tomar em consideração as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de ela ser ou não destituída de qualquer elemento descritivo dos produtos ou serviços para os quais foi registada, e a notoriedade que lhe é atribuída, nomeadamente a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das Câmaras de Comércio e Indústria ou de outras associações profissionais [acórdãos Canon, n.º 29 *supra*, n.º 18; Windsurfing Chiemsee, n.º 89 *supra*, n.º 51; e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 29 *supra*, n.º 23; 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 34].

91 A este respeito, o Tribunal constata, em primeiro lugar, que a recorrente se limita a afirmar que a marca anterior foi objecto de um amplo uso em Espanha desde 1912, sem fornecer qualquer prova dos diferentes elementos supracitados destinados a demonstrar a notoriedade da referida marca. Daqui resulta que, com base neste fundamento, não pode considerar-se que esta possua carácter distintivo forte.

92 No que se refere, em segundo lugar, às qualidades intrínsecas da marca anterior, há que realçar, por um lado, que, como a recorrente observa, o sinal nominativo ALADDIN é destituído de qualquer elemento de carácter descritivo dos produtos para os quais foi registado e, por outro lado, que tal sinal possui um forte poder evocador susceptível de constituir uma qualidade intrínseca da marca. Com efeito, Aladin (Aladino) é notoriamente conhecido como o herói de um conto das *Mil e Uma Noites* que descobriu uma lâmpada a óleo feita de metal que, quando era esfregada, fazia aparecer um génio capaz de fazer cumprir os desejos do seu detentor. O termo Aladdin evoca, pois, tanto uma das utilizações possíveis dos produtos visados pela marca anterior como o seu alegado carácter miraculoso. Em consequência, há que considerar que a marca anterior possui grande aptidão para identificar os produtos para os quais foi registada, ou seja, os «produtos para polir metais», como provenientes de uma empresa determinada e, portanto, para distinguir esses produtos dos produtos de outras empresas. Na decisão recorrida, a Câmara de Recurso admitiu aliás o argumento da recorrente de que a marca anterior possui carácter distintivo forte, o que o IHMI também no quadro do presente recurso não contesta.

93 Ora, há que recordar que, segundo a jurisprudência, como o risco de confusão é tão mais elevado quanto mais importante é o carácter distintivo da marca anterior (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 24), as marcas que têm carácter distintivo elevado, quer intrinsecamente quer em razão do conhecimento de que são objecto no mercado, gozam de protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido (acórdão Canon, n.º 29 *supra*, n.º 18).

94 Além disso, a apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, entre a

semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e inversamente. A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual há que interpretar o conceito de semelhança relacionando-o com o risco de confusão, cuja apreciação, quanto a ela, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados (acórdãos Canon, n.º 29 *supra*, n.º 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 29 *supra*, n.º 19; e Fifties, n.º 82 *supra*, n.º 27).

95 Deste modo, para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pode existir um risco de confusão, apesar de um pequeno grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados, quando a semelhança das marcas é grande e o carácter distintivo da marca anterior é elevado (v., neste sentido, acórdão Canon, n.º 29 *supra*, n.º 19).

96 No caso vertente, é certo que há que admitir que os produtos em causa são parcialmente similares e que o público pertinente, composto por profissionais especializados no domínio dos produtos visados pelo pedido de marca comunitária, é susceptível de manifestar um grau elevado de atenção aquando da escolha desses produtos [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.ºs 37, 40 e 52, e de 30 de Junho de 2004, M+M/IHMI — Mediametrie (M+M EUROdATA), T-317/01, Colect., p. II-1817, n.ºs 51 e 52].

97 Todavia, há ainda que observar que, para além do seu carácter parcialmente similar acima referido, os produtos em causa apresentam, de modo geral, uma relação com a actividade de manutenção e com o metal, sendo esta relação ainda reforçada pelo facto de as marcas em causa serem conceptualmente idênticas, o que não é

contestado pelo IHMI, e poderem elas próprias parecer ligadas aos produtos que visam na medida em que evocam uma personagem literária associada a uma lâmpada a óleo metálica.

98 Nestas circunstâncias, não se pode excluir que o público pertinente entende que os produtos em causa pertencem a uma mesma gama de produtos de manutenção relacionados com o metal. Mesmo supondo que o referido público tenha consciência das diferenças entre os modos de fabrico destes produtos, daí não retirará necessariamente, embora composto de profissionais, a consequência de que tais diferenças impedem uma mesma empresa de fabricar ou comercializar simultaneamente os dois tipos de produtos. Por conseguinte, o público pertinente terá a impressão de que os produtos em causa podem ter a mesma origem comercial [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. II-4835, n.º 33].

99 Daqui resulta que, aos olhos do público pertinente, os produtos em causa podem parecer vizinhos, por pertencerem a uma mesma família de produtos, e assim ser entendidos como elementos de uma gama geral de produtos susceptíveis de ter uma origem comercial comum.

100 Por conseguinte, o Tribunal considera que a circunstância de o público pertinente ser composto de profissionais especializados da indústria metalúrgica não é suficiente, tendo em conta o carácter similar dos produtos em causa, o grau muito elevado de semelhança entre os sinais em conflito e o forte carácter distintivo da marca anterior, para excluir que o referido público possa crer que os produtos provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente associadas.

- 101 Daqui resulta que existe risco de confusão entre as marcas em conflito. O segundo fundamento da recorrente, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, deve pois ser também acolhido.
- 102 Resulta de tudo o que precede que há conceder provimento ao recurso e anular a decisão recorrida.

Quanto às despesas

- 103 Por força do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená-lo nas despesas.
- 104 No que se refere, todavia, à questão das despesas reembolsáveis, há que recordar que, nos termos do artigo 136.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, «[a]s despesas indispensáveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo perante a Câmara de Recurso e as despesas efectuadas com a produção das traduções das respostas ou outras peças processuais na língua do processo, nos termos do n.º 4, segundo parágrafo, do artigo 131.º, são consideradas despesas reembolsáveis». Ora, as despesas efectuadas no âmbito do processo de oposição não constituem despesas para efeitos do processo perante a Câmara de Recurso. Daqui resulta que o pedido da recorrente de condenação do IHMI nas despesas que ela efectuou para efeitos do processo de oposição deve ser indeferido.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 31 de Janeiro de 2003 é anulada.**

- 2) **O IHMI é condenado nas despesas.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Julho de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

H. Legal