

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

22 de Outubro de 2003 *

No processo T-311/01,

Les Éditions Albert René, com sede em Paris (França), representada por J. Pagenberg, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos):

Trucco sistemi di telecomunicazione SpA, com sede em Milão (Itália),

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 2 de Outubro de 2001 (processo R 1030/2000-1),

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

composto por: V. Tiili, presidente, P. Mengozzi e M. Vilaras, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 14 de Maio de 2003,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 14 de Janeiro de 1999, a Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (a seguir «requerente») apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado, um pedido de marca figurativa comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido:



- 3 Os produtos e os serviços para os quais foi pedido o registo incluem-se nas classes 9 e 38, na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional de
II - 4630

produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 9: «Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de paisagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecânicos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores; extintores»;

— classe 38: «Telecomunicações».

4 Este pedido foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 71/99, de 6 de Setembro de 1999.

5 Em 6 de Dezembro de 1999, a recorrente deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, ao registo da referida marca comunitária (B216020). A oposição foi deduzida relativamente a todos os produtos e serviços a que se referia o pedido de marca. O fundamento invocado para a oposição foi aquele a que se refere o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A marca anterior é o registo comunitário n.º 16147, pedido em 1 de Abril de 1996 e efectuado em 25 de Novembro de 1999, do sinal nominativo ASTERIX para designar produtos e serviços das classes 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 e 42 do acordo de Nice antes referido.

- 6 A oposição baseava-se numa parte dos produtos e dos serviços cobertos pela marca anterior, ou seja:
- classe 9: «Instrumentos e aparelhos electrotécnicos e electrónicos, fotográficos, de filmagem, ópticos, de ensino (com excepção de dispositivos de projecção) desde que incluídos na classe 9, aparelhos electrónicos de jogo com ou sem ecrã, computadores, módulos de programação e programas de computadores registados em suportes de dados, especialmente jogos de vídeo»;
 - classe 41: «Exibição de filmes, produção de filmes, aluguer de filmes; publicação e edição de livros e periódicos, ensino e diversão; organização e realização de feiras e exposições, gestão e exploração de direitos de autor; exploração de direitos de propriedade intelectual, festejos populares, funcionamento de parques de diversão, realização de apresentações ao vivo de programas musicais e *talkshows*».
- 7 Por decisão de 26 de Setembro de 2000, a Divisão de Oposição do IHMI julgou a oposição improcedente, em razão de as diferenças existentes entre os dois sinais excluírem o risco de confusão no espírito do público.
- 8 Em 25 de Outubro de 2000, a recorrente interpôs recurso desta decisão para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 9 Por decisão de 3 de Novembro de 2000, tomada na sequência do processo de oposição B215543, que tinha sido deduzido por outra empresa relativamente ao pedido de registo em causa, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou parcialmente este pedido no que respeita aos «distribuidores automáticos» da

classe 9 e às «telecomunicações» da classe 38. Esta recusa de registo para uma parte dos produtos e serviços cobertos pelo pedido de marca tornou-se definitiva.

- 10 Por decisão de 2 de Outubro de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso da recorrente.

- 11 A Câmara de Recurso, no quadro da comparação dos produtos e serviços designados pelas marcas em conflito, concluiu pela ausência de semelhança entre certos produtos e serviços a que se refere a marca pedida e aqueles a que se refere a marca anterior e pela ausência, por essa razão, de risco de confusão no que toca a estes produtos e serviços; ao invés, reconheceu a semelhança entre os demais produtos e serviços a que se refere o pedido de marca e alguns produtos e serviços cobertos pela marca anterior. A Câmara de Recurso considerou seguidamente, no quadro da comparação dos sinais, que estes não eram nem visualmente, nem foneticamente, nem conceptualmente semelhantes e daí concluiu ser inexistente o risco de confusão, embora a marca anterior ASTERIX seja intrinsecamente muito distintiva e amplamente conhecida em razão do célebre herói francês de banda desenhada e de desenhos animados.

- 12 Além disso, a Câmara de Recurso precisou que, «em benefício da clareza, [...] o argumento do oponente nos termos do qual a sua marca ASTERIX [goza de] prestígio não [podia] ser aceite, pois nenhuma prova [tinha] sido apresentada nesse sentido» (n.º 30 da decisão impugnada).

Tramitação processual e pedidos das partes

- 13 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Dezembro de 2001, a recorrente interpôs o presente recurso.

14 Em 14 de Maio de 2002, o IHMI apresentou na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância a sua contestação.

15 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— declarar a nulidade da marca pedida;

— condenar o IHMI nas despesas.

16 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

17 Na audiência, a recorrente renunciou ao segundo dos seus pedidos, para que fosse declarada a nulidade da marca pedida, de que tomou nota o Tribunal de Primeira Instância na acta da audiência. Por conseguinte, o objecto do recurso limita-se ao pedido de anulação.

- 18 A recorrente invoca dois fundamentos, assentes, respectivamente, na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e na violação do artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento.

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

Argumentos das partes

- 19 No que respeita à marca anterior, a recorrente alega tratar-se de uma marca dotada de elevado carácter distintivo. A este respeito, a recorrente considera que, uma vez que o requerente da marca não contestou o facto de a marca anterior ASTERIX gozar de prestígio, a Câmara de Recurso deveria ter aceite e ter tomado em conta este prestígio, apesar de não ter sido demonstrado pela recorrente. Com efeito, segundo a recorrente, em aplicação do princípio do contraditório consagrado nos artigos 73.º e 74.º do Regulamento n.º 40/94, o IHMI está obrigado a admitir e a tomar em consideração os factos alegados por uma parte e que não tenham sido contestados por outra parte.

- 20 A este respeito, a recorrente argumenta que o prestígio da marca ASTERIX, que é o nome dum célebre personagem de banda desenhada, foi reconhecido em várias decisões dos órgãos jurisdicionais alemães e está demonstrado pelos documentos juntos em anexo à petição, ou seja, um inquérito realizado aos consumidores, um apanhado do número de espectadores da longa metragem «Astérix e Obélix» em vários Estados-Membros, uma cronologia da série Astérix, artigos de imprensa e declarações solenes. A recorrente requer também que o Tribunal proceda à inquirição de duas pessoas na qualidade de testemunhas.

- 21 No que toca à identidade e à semelhança entre os produtos e os serviços em questão, o recorrente entende, em primeiro lugar, que foi erradamente que a Câmara de Recurso não reconheceu a semelhança existente entre os serviços de «telecomunicações» a que se refere a marca pedida e os produtos «equipamentos para o tratamento da informação e os computadores» a que se refere a marca anterior. A recorrente sustenta que existe uma complementaridade entre os referidos produtos e serviços, que foi, aliás, reconhecida pela jurisprudência alemã.
- 22 A recorrente alega, em segundo lugar, a existência duma semelhança indirecta entre os produtos «aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento); caixas registadoras, máquinas de calcular», incluídos na classe 9 e a que se refere a marca pedida, e os produtos da classe 9, cobertos pela marca anterior, designadamente, os «computadores, módulos de programação e programas de computadores registados em suportes de dados». Além disso, a recorrente invoca que os extintores designados na marca pedida inserem-se nos recipientes da classe 20, cobertos pela marca anterior.
- 23 No que respeita à semelhança entre os sinais, a recorrente entende que a análise se deve fazer com base na respectiva impressão visual, fonética e conceptual e tendo em conta as condições de mercado e os hábitos dos consumidores em todo o mercado interno.
- 24 Em primeiro lugar, quanto à comparação visual, a recorrente reconhece a existência de diferenças entre os sinais, devido, por um lado, à forma gráfica do elemento figurativo inicial da marca pedida, designadamente quando é reproduzida a cores, e, por outro, à diferente forma das letras. Todavia, a Câmara de Recurso deveria, pelo menos, ter tido em conta, em primeiro lugar, que uma parte dos meios interessados considera que o primeiro elemento da marca pedida representa uma letra «o» e, em segundo lugar, que a marca pedida pode ser

reproduzida tanto a cores como a preto e branco. Nesta última hipótese, a recorrente considera que a marca pedida é percebida como «ostarix», pois a letra inicial «o» já não se destaca das restantes letras.

- 25 Em segundo lugar, quanto à comparação fonética, a recorrente alega que os dois sinais em causa, no que respeita ao conjunto das suas letras, só se distinguem por uma única letra, têm três sílabas e são acentuados na primeira sílaba na maioria das línguas. Assim, têm um ritmo sonoro e uma divisão silábica idênticos. Mesmo ignorando o elemento inicial da marca pedida, a semelhança fonética manter-se-á, visto que todas as letras do elemento nominativo «starix» figuram então integralmente na marca anterior.
- 26 Em terceiro lugar, no que toca à comparação conceptual, a recorrente alega que o vocábulo «asterix» significa asterisco em inglês e em francês, ou seja, pequena estrela, significado análogo ao que foi dado pela Câmara de Recurso ao elemento nominativo «starix» da marca pedida, ou seja, estrela (star). Além disso, a recorrente observa que os dois sinais têm em comum o sufixo «rix», que possui um carácter distintivo específico no que respeita às personagens da série Astérix.
- 27 Por último, a recorrente conclui que, tomando-se em consideração a interdependência entre a semelhança dos produtos e serviços e a dos sinais, bem como o carácter distintivo da marca anterior, as diferenças entre os sinais não bastam para impedir a confusão, designadamente fonética, entre as marcas em causa.
- 28 O IHMI afirma, liminarmente, no que respeita às alegações da recorrente quanto à violação do artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94 na medida em que a Câmara de Recurso não terá tomado em conta o prestígio da marca anterior, que resulta

da referida disposição que, quando se trate de um processo de oposição, não pode proceder a um exame oficioso dos factos. Todavia, isto não implica que o IHMI esteja obrigado a aceitar como provados os factos alegados por uma parte e que a outra parte no processo não tenha contestado. A este respeito, o IHMI recorda que, no âmbito do processo de oposição, o oponente está obrigado a expor e a fazer a prova de todos os factos necessários à demonstração da procedência da sua oposição. Em todo o caso, o IHMI entende que o reconhecimento do prestígio da marca anterior não é pertinente no caso em apreço, tendo a Câmara de Recurso concluído pela inexistência de qualquer semelhança entre as marcas, mesmo admitindo-se a notoriedade ou o prestígio da marca anterior.

29 O IHMI entende que a Câmara de Recurso aplicou correctamente os princípios jurisprudenciais comunitários em matéria de risco de confusão entre marcas.

30 Quanto à comparação dos produtos e serviços, o IHMI observa, em primeiro lugar, que, no que toca aos serviços de telecomunicações designados na marca pedida, o recorrente esquece que a lista dos produtos e serviços a que se refere o pedido de marca foi limitada, nomeadamente pela eliminação dos serviços de «telecomunicação», na sequência da decisão da Divisão de Oposição no âmbito do processo de oposição B215543.

31 Em segundo lugar, quanto aos produtos «aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento); caixas registadoras, máquinas de calcular», incluídos na classe 9 e designados na marca pedida, o IHMI considera que a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela inexistência de semelhança entre, por um lado, os referidos produtos e, por outro, os produtos e os serviços cobertos pela marca anterior.

- 32 Por último, no que respeita aos produtos «recipientes» da classe 20 cobertos pela marca anterior, o IHMI alega que a recorrente não os pode invocar por não se tratarem de produtos a respeito dos quais tenha baseado a sua oposição. Portanto, o IHMI entende que a recorrente invoca deste modo um novo fundamento que é inadmissível nos termos do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.
- 33 No que toca à comparação dos sinais, o IHMI sustenta, a título prévio, que a apreciação do risco de confusão deve tomar em conta a situação em todo o mercado interno, pois a marca anterior é uma marca comunitária.
- 34 No que toca, em primeiro lugar, à semelhança visual, o IHMI entende que é correcta a apreciação da Câmara de Recurso no sentido de que o consumidor não apreenderá o primeiro elemento da marca pedida como uma letra maiúscula estilizada, mas sim como um elemento figurativo e decorativo.
- 35 Em segundo lugar, quanto à semelhança fonética, o IHMI afirma que é na terceira letra, incluída na primeira sílaba, que recai, em todas as línguas da União Europeia, o acento tónico do elemento nominativo «starix» da marca pedida. Ao invés, serão possíveis duas acentuações da marca anterior ASTERIX, ou na primeira letra, «a», ou na quarta, «e», incluída na segunda sílaba. Segundo o IHMI, estas diferenças bastam para excluir a existência duma semelhança fonética entre os sinais em conflito.
- 36 Em terceiro lugar, do ponto de vista conceptual, o IHMI entende que os sinais em causa não são semelhantes. No que toca às observações da recorrente sobre o conteúdo semântico do vocábulo «asterix» como «asterisco» nas partes anglófona e francófona da União Europeia e sobre o elemento nominativo «starix» da marca pedida como «estrela» em língua inglesa, o IHMI sustenta que

estas constatações se enquadram num exame analítico que o público-alvo habitualmente não faz. No que toca aos argumentos da recorrente referentes ao sufixo «-ix», o IHMI replica que este tem outros significados para além das personagens da banda desenhada das séries Astérix e, designadamente, no quadro dos programas informáticos, faz referência à compatibilidade destes com o sistema de exploração Unix.

- 37 O IHMI conclui, portanto, pelo acerto, em matéria de facto e de direito, da conclusão da Câmara de Recurso sobre a inexistência de risco de confusão no espírito do público entre os sinais em conflito.

Apreciação do Tribunal

- 38 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, havendo oposição do titular duma marca anterior, é recusado o registo à marca pedida «[q]uando, 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»; especifica-se ainda que «o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior». Além disso, são consideradas «marcas anteriores», nomeadamente, as marcas comunitárias cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária [artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i), do Regulamento n.º 40/94].
- 39 De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação da 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 do Tribunal de Primeira Instância sobre o Regulamento n.º 40/94, constitui um 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 [acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI-Peti Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 25].

- 40 O risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22, Canon, já referido, n.º 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 18, e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40; acórdão Fifties, já referido, n.º 26).
- 41 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, 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 (acórdãos Canon, já referido, n.º 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 19). A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual é de interpretar o conceito de semelhança em relação com o risco de confusão cuja apreciação depende de numerosos factores e, nomeadamente, do conhecimento da marca no mercado, da associação que daí possa ser feita com o sinal utilizado ou registado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou os serviços designados (acórdão Fifties, já referido, n.º 27).
- 42 Resulta, além disso, da jurisprudência que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior é importante (acórdãos SABEL, já referido, n.º 24, e Canon, já referido, n.º 18), podendo este ser verificado ou à luz das qualidades intrínsecas da marca ou em virtude da notoriedade que revista [acórdão Canon, já referido, n.º 18; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/IHMI-Karlsberg Brauerei (MISTERY), T-99/01, ainda não publicado na Colectânea, n.º 34].

43 Além disso, a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, já referido, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25). Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio dos produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Além disso, há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que destas conservou na memória. Há igualmente que tomar em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26).

44 No caso em apreço, a marca anterior é uma marca comunitária e, assim, o território relevante para a análise do risco de confusão é constituído pela União Europeia no seu todo. Além disso, uma vez que os produtos e serviços em causa são produtos e serviços de consumo corrente, o público-alvo é constituído pelo consumidor europeu médio, que é suposto estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

45 No que toca à comparação dos produtos e serviços em causa, o Tribunal verifica que a Câmara de Recurso afirmou, em primeiro lugar (n.º 23 da decisão impugnada):

«[O]s ‘aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento); caixas registadoras, máquinas de calcular; extintores’ nada têm em comum com os produtos da marca do oponente. Para estes produtos, não pode existir qualquer risco de confusão, pois os produtos cobertos pelas marcas em causa não são nem semelhantes nem idênticos.»

- 46 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso referiu que «os ‘aparelhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e de ensino’, bem como os ‘aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnéticos, discos acústicos’ cobertos pelo pedido de marca comunitária [eram] pelo menos muito semelhantes aos ‘instrumentos e aparelhos electrotécnicos e electrónicos, fotográficos, de filmagem, ópticos, de ensino’» cobertos pela marca anterior (n.º 24 da decisão impugnada).
- 47 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que «os ‘mecanismos para distribuidores automáticos; equipamento para o tratamento de informação e os computadores’», a que se refere a marca pedida, «[eram] pelo menos semelhantes aos ‘aparelhos electrónicos de jogo com ou sem ecrã, computadores, módulos de programação e programas de computadores registados em suportes de dados, especialmente jogos de vídeo’, pois todos [podiam] ser utilizados com a mesma finalidade, ou seja, jogar com jogos no computador» (n.º 24 da decisão impugnada).
- 48 Assim, a Câmara de Recurso reconheceu, para uma grande parte dos produtos e serviços a que se refere a marca pedida, a existência duma semelhança mais ou menos acentuada, que pode mesmo chegar à identidade (como é manifestamente o caso, por exemplo, no que respeita aos «aparelhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos» da classe 9), com os produtos e serviços cobertos pela marca anterior. Contudo, apesar de ter, essencialmente, reconhecido também o elevado carácter distintivo da marca anterior, julgada «intrinsecamente muito distintiva» e «amplamente conhecida em razão do célebre herói francês de banda desenhada e de desenhos animados» (n.º 29 da decisão impugnada), a Câmara de Recurso entendeu que o risco de confusão era inexistente, «pois as marcas consideradas não eram nem visualmente, nem foneticamente, nem conceptualmente semelhantes» (n.º 29 da decisão impugnada).
- 49 Nestas condições, há que examinar o mérito desta apreciação da Câmara de Recurso.

50 Nos termos duma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, 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 produzida por estas, 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).

51 A Câmara de Recurso descreveu a marca pedida do seguinte modo (n.º 25 da decisão impugnada):

«A marca da requerente é uma marca figurativa composta por uma elipse de cor vermelha, seguida do vocábulo [*'starix'*] em itálico. A elipse é ligeiramente inclinada para a esquerda e comporta um pequeno ponto. Isto assemelha-se, portanto, a um electrão a gravitar em volta do vocábulo [*'starix'*] ou a um satélite e à respectiva órbita. A marca anterior é ASTERIX, uma marca nominativa normal.»

52 No que respeita à comparação visual das marcas em conflito, a Câmara de Recurso afirmou (n.º 26 da decisão impugnada):

«Apesar de as duas marcas terem em comum as combinações de letras [*'st'*] e o sufixo [*'rix'*], apresentam diferenças visuais importantes, como as letras diferentes a seguir a [*'st'*], a representação gráfica, a diferença dos caracteres e,

em especial, o início diferente dos vocábulos. A este respeito, há que referir que, na marca pedida, o logótipo chama a atenção do consumidor. Apesar do argumento do oponente, o logótipo não será identificado como a letra ['o']. Portanto, as marcas são consideradas visualmente distintas.»

53 Há que julgar assente, no que respeita ao primeiro elemento da marca pedida, que é improvável que o público-alvo o possa aperceber como a vogal «o», dado que a análise do sinal se deve efectuar com base neste, como foi depositado no IHMI. Assim, há que tomar em consideração o facto de que este primeiro elemento é constituído por uma elipse de cor vermelha, inclinada para a esquerda, apresentando um pequeno ponto que faz efectivamente pensar num satélite em órbita. Este elemento distingue-se, portanto, nitidamente do elemento nominativo que se lhe segue, «starix», no qual todas as letras são configuradas no mesmo estilo caligráfico e na mesma cor negra.

54 Portanto, na apreciação visual de conjunto dos sinais em causa, a existência de elementos específicos a cada sinal, designadamente, a representação gráfica da elipse e a tipografia em itálico do elemento nominativo na marca pedida, faz com que a impressão global de cada sinal seja diferente. Foi, portanto, correctamente que a Câmara de Recurso concluiu que os sinais em conflito não são semelhantes no plano visual.

55 No que toca à comparação fonética, a Câmara de Recurso afirmou (n.º 27 da decisão impugnada):

«[A] marca da requerente começa por um ['s'], ao passo que a primeira letra da marca do oponente é um ['a']. De igual modo, a segunda vogal desta (['e'])

pronuncia-se de forma diferente da vogal ([‘a’]) da marca da requerente. Em todos os Estados-Membros da [União Europeia], as marcas pronunciam-se de forma diferente. Portanto, são consideradas foneticamente diferentes.»

- 56 A este respeito, há que salientar que o elemento nominativo da marca pedida começa por uma consoante e compõe-se de seis letras, ao passo que a marca anterior começa por uma vogal e tem uma vogal a mais do que a marca pedida. Os dois sinais têm em comum apenas uma sílaba, que, além do mais, é a última («rix»). Portanto, há que considerar que as marcas em causa, apreciadas globalmente, são distintas no plano fonético.
- 57 No que respeita à comparação conceptual entre os sinais em conflito, a Câmara de Recurso considerou o seguinte (n.º 28 da decisão impugnada):

«Nenhum dos vocábulos [‘asterix’] e [‘starix’] tem significado corrente nas línguas oficiais da União Europeia. O segundo pode fazer pensar, sobretudo quando se vê acompanhado do logótipo, na palavra inglesa ‘star’, que, uma vez que se trata duma palavra inglesa elementar, é entendida pela maioria dos consumidores da União Europeia. Portanto, as marcas em causa são consideradas conceptualmente diferentes.»

- 58 Há que observar que o significado dos vocábulos «asterix» e «starix» não pode ser considerado semelhante. Em primeiro lugar, como salientou a Câmara de Recurso, nenhum destes vocábulos tem significado corrente nas línguas da União Europeia. Em segundo lugar, apesar de o vocábulo «asterix» se aproximar das palavras «astérisque», em francês, e «asterisk», em inglês, e de estes vocábulos

indicarem o sinal em forma de pequena estrela correntemente utilizado na escrita para as remissões, a associação semântica evocada pela recorrente inserir-se-ia não numa impressão de conjunto mas numa análise detalhada que o consumidor médio não efectua habitualmente. Em terceiro lugar, este associará mais facilmente o vocábulo «asterix» à personagem da série de banda desenhada amplamente conhecida no conjunto da União Europeia. Esta representação concreta dum personagem popular torna muito pouco provável a confusão conceptual, no espírito do público, com vocábulos mais ou menos próximos.

59 Donde se conclui que foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou, na decisão impugnada, que as diferenças nos planos visual, fonético e conceptual entre, por um lado, a marca figurativa composta pelo elemento nominativo «starix» acompanhado de elementos gráficos muito específicos e, por outro, a marca ASTERIX eram suficientes para afastar a existência dum risco de confusão na percepção do público-alvo, pressupondo este risco que, cumulativamente, o grau de semelhança das marcas em causa e o grau de semelhança dos produtos ou serviços designados por estas marcas sejam suficientemente elevados.

60 Nestas circunstâncias, a apreciação da Câmara de Recurso de que a marca anterior é «intrinsecamente muito distintiva» e «amplamente conhecida em razão do célebre herói francês de banda desenhada e de desenhos animados» (n.º 29 da decisão impugnada) bem como as alegações da recorrente quanto ao prestígio desta marca não têm qualquer incidência para a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 no caso em apreço.

61 Com efeito, um risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre os sinais, bem como entre os produtos e serviços designados, e o prestígio duma marca é um elemento que deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os sinais ou entre os produtos e serviços é suficiente para dar lugar a um risco de confusão (v., neste sentido, acórdão Canon, já referido, n.ºs 22

e 24). Ora, uma vez que, no caso concreto, os sinais em conflito, nos planos visual, fonético e conceptual, não podem de modo algum ser considerados idênticos nem semelhantes, o facto de a marca anterior ser largamente conhecida ou gozar de prestígio na União Europeia não pode afectar a apreciação global do risco de confusão.

- 62 Do exposto resulta que não está preenchida uma das condições indispensáveis para a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Consequentemente, a Câmara de Recurso concluiu com razão não existir risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior.
- 63 Nestas condições, o fundamento assente na violação desta disposição não colhe, sem que seja necessário examinar os argumentos que a recorrente suscitou no âmbito deste fundamento quanto à alegada semelhança entre alguns dos produtos e serviços designados e quanto ao alegado prestígio da marca anterior. De igual modo, há que indeferir o pedido de inquirição de testemunhas, apresentado pela recorrente com vista a fazer a prova deste prestígio.

Quanto ao segundo fundamento, assente na violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 64 A recorrente sustenta que a marca anterior, constituindo uma marca de prestígio, também está protegida contra o respectivo enfraquecimento, no sentido do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

- 65 Com efeito, segundo a recorrente, a marca anterior insere-se numa família de marcas que designa outras personagens da série Astérix e que está protegida em 50 países. Neste contexto, a recorrente considera que a marca pedida, na medida em que acumula os elementos tipográficos, sonoros e conceptuais da mais conhecida das referidas marcas, ou seja, a marca anterior ASTERIX, que contém o elemento final «ix» característico da referida família de marcas e que pode ser considerada uma combinação dos vocábulos «Astérix» e «Obélix», prejudica o carácter distintivo da marca anterior.
- 66 O IHMI, fazendo referência ao artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, entende que o presente fundamento é inadmissível, uma vez que a recorrente não o invocou perante o IHMI.

Apreciação do Tribunal

- 67 Nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade [...] e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los».
- 68 Está assente, no caso em apreço, que a eventual aplicação desta disposição não foi, em momento algum, pedida pela recorrente ao IHMI e que este, por

consequente, não a examinou. Há, mais especificamente, que concluir que, embora o requerente tenha invocado, na sua oposição ao pedido de marca e na Câmara de Recurso, o prestígio da marca anterior, fê-lo unicamente no contexto da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, isto é, com a finalidade de comprovar a existência dum risco de confusão no espírito do público relevante.

69 Além disso, há que referir, em primeiro lugar, que, em conformidade com o artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, «num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame [do IHMI] limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes».

70 Há que recordar, em segundo lugar, que o recurso para o Tribunal tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI- Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411, n.º 61, de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Calandre), T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18, e de 3 de Julho de 2003, José Alejandro/IHMI-Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 67]. Com efeito, embora o Tribunal, nos termos do artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, seja «competente para anular e para reformar a decisão impugnada», este número deve ser lido à luz do número que o antecede, nos termos do qual «o recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder», e no quadro dos artigos [229.º CE] e [230.º CE] [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.ºs 49 a 51, parcialmente anulado pelo Tribunal de Justiça, sem que este se tenha pronunciado a este respeito, por acórdão de 20 de Setembro de 2001,

Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251]. A fiscalização da legalidade a que procede o Tribunal relativamente a uma decisão da Câmara de Recurso deve, portanto, efectuar-se à luz das questões de direito que foram submetidas à Câmara de Recurso (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI, T-194/01, ainda não publicado na Colectânea, n.º 16).

- 71 Além disso, como correctamente observou o IHMI, o artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo especifica expressamente que «[a]s respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso».
- 72 Portanto, a recorrente não pode censurar à Câmara de Recurso a violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, nem obter do Tribunal uma decisão sobre um pedido para eventual aplicação desta disposição, que não foi apresentado na fase administrativa do processo no IHMI.
- 73 Há, portanto, que julgar inadmissível o presente fundamento.

Quanto às despesas

- 74 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido pedido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas em conformidade com os pedidos IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Outubro de 2003.

O secretário

O presidente

H. Jung

V. Tiili