

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

13 de Julho de 2004*

No processo T-115/02,

AVEX Inc., com sede em Tóquio (Japão), representada por J. Hofmann, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Ahlers AG, antigamente Adolf Ahlers AG, com sede em Herford (Alemanha), representada por E. P. Krings, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 11 de Fevereiro de 2002 (processo R 634/2001-1), referente à oposição deduzida pelo titular da marca comunitária figurativa que inclui a letra «a» contra o registo de uma marca comunitária figurativa que inclui a letra «a»,

* Língua do processo: alemão.

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, juízes,
secretário: I. Natsinas, administrador,

vista a petição inicial apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância
em 12 de Abril de 2002,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instância em 17 de Setembro de 2002,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instância em 29 de Agosto de 2002,

após a audiência de 10 de Março de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 5 de Junho de 1998, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada.

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



3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem às classes 9, 16, 25, 35, e 41, nos termos 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 correspondem, relativamente à classe 25, à descrição seguinte: «vestuário, calçado [‘footwear’] e chapelaria; roupa exterior não de estilo japonês, casacos, camisolas e outros artigos semelhantes, vestuário de dormir, roupa interior, fatos de banho, camisas e outros artigos semelhantes, peúgas e meias de senhora, luvas, gravatas, lenços estampados (*bandanas*), cachecóis, chapéus e bonés, sapatos e botas, cintos, jaquetas, *T-shirts*».

4 Em 4 de Outubro de 1999, o pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 78/1999.

5 Em 22 de Dezembro de 1999, o interveniente deduziu, nos termos do artigo 42.º do Regulamento 40/94, oposição contra a marca requerida, baseando-se, nomeadamente, na marca comunitária figurativa n.º 270264, requerida em 1 de Abril de 1996 e registada em 28 de Fevereiro de 2000, relativa, designadamente, a «fatos, coletes, *blazers*, anoraques, calças, casacos, jaquetas, calças de ganga, vestuário de ganga,

camisas, *sweatshirts*, *T-shirts*, vestuário desportivo, barretes, vestuário de trabalho, vestuário de lazer», abrangida pela classe 25, a seguir reproduzida:



- 6 Por decisão de 2 de Maio de 2001, a Divisão de Oposição do IHMI considerou que os sinais em conflito eram semelhantes e que os produtos em causa eram idênticos ou semelhantes. Consequentemente, aquela divisão recusou o pedido de registo da marca solicitada.

- 7 Em 2 de Julho de 2001, a recorrente interpôs igualmente recurso da decisão da Divisão de Oposição para o IHMI, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.

- 8 Por decisão de 11 de Fevereiro de 2002 (Processo R 634/2001-1, a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou parcialmente a decisão da Divisão de Oposição, na parte em que esta recusou o pedido de marca relativamente aos produtos e serviços abrangidos pelas classes 9, 16, 35 e 41. Em contrapartida, negou provimento ao recurso no que se refere aos produtos abrangidos pela classe 25, por considerar que os sinais em conflito são semelhantes e que os produtos em causa são idênticos ou semelhantes, incluindo os «sapatos e botas» referidos no pedido de marca e o «vestuário» objecto da marca anterior.

Pedidos das partes

9 Na audiência, a recorrente especificou os seus pedidos e conclui agora pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada na parte em que nega provimento ao seu recurso relativamente aos produtos abrangidos pela classe 25;

- anular a decisão impugnada na medida em que a condenou a pagar as despesas apresentadas pela interveniente nos processos de oposição e de recurso;

- condenar o IHMI nas despesas.

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

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 11 A título liminar, deve recordar-se que, segundo jurisprudência bem consolidada, por força do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, aplicável em matéria de propriedade intelectual nos termos do artigo 130.º, n.º 1, e do artigo 132.º, n.º 1, do mesmo regulamento, ainda que o corpo da petição possa ser alicerçado e completado, em pontos específicos, por remissões para passagens de documentos que a ela foram juntos, uma remissão global para outros escritos não pode suprir a falta dos elementos essenciais da argumentação de direito, que, por força das disposições acima recordadas, devem constar da própria petição (acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Abril de 1999, *Limburgse Vinyl Maatschappij e o./Comissão*, T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, *Colect.*, p. II-931, n.º 39). Esta jurisprudência é transponível para a resposta da outra parte num processo de oposição na Câmara de Recurso interveniente no Tribunal de Primeira Instância, por força do artigo 46.º do Regulamento de Processo, aplicável em matéria de propriedade intelectual em conformidade com o artigo 135.º, n.º 1, segundo parágrafo, deste regulamento. Assim, a petição inicial e a resposta, na parte em que remetem para os documentos apresentados respectivamente pelo recorrente e pelo interveniente no IHMI, são inadmissíveis na medida em que a remissão global que eles contêm não permite estabelecer uma conexão com os fundamentos e argumentos desenvolvidos, respectivamente, na petição e na resposta.

Quanto ao fundamento baseado na inexistência de risco de confusão

Argumentos das partes

- 12 Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso concluiu erradamente que, apesar das diferenças existentes entre os produtos em causa e entre os sinais em conflito, existia um risco de confusão entre a marca anterior e a marca requerida.

- 13 No que se refere aos produtos em causa, a recorrente indica que o vestuário e os sapatos ou as botas não são produtos semelhantes. Com efeito, estes produtos não são fabricados nas mesmas fábricas, não são destinados à mesma utilização, e a moda demonstra que a sua finalidade não é unicamente proteger dos elementos da natureza, não são fabricados a partir da mesma matéria-prima e não são vendidos nos mesmos locais, a não ser, numa medida pouco significativa, nas grandes superfícies.
- 14 No caso dos sinais em conflito, a recorrente sublinha que, em princípio, na falta de um acrescento gráfico, as letras do alfabeto não têm carácter distintivo próprio [decisão da Segunda Câmara de Recurso de 28 de Maio de 1999 (processo R 91/1998-2)]. Portanto, é a sua representação gráfica que lhe dá o seu carácter distintivo. Uma vez que as marcas pouco distintivas gozam de uma protecção reduzida, as diferenças entre os sinais que as constituem adquirem uma importância maior. A este respeito, a recorrente invoca as diferenças nítidas e substanciais entre os sinais em conflito relativamente à forma do fundo negro e à posição da letra nesse fundo, à oposição entre os caracteres largos e estreitos da letra conforme as marcas e à caligrafia da letra. No caso de marcas figurativas compostas por uma letra, só interessa a comparação visual dos sinais, pois a comparação fonética não é pertinente.
- 15 O IHMI e a interveniente opõem-se a todos os argumentos da recorrente. O IHMI considera ainda que, na medida em que a recorrente limitou a sua contestação da semelhança dos produtos à comparação do «vestuário» e dos «sapatos e botas», o risco de confusão entre os sinais em conflito só deve ser apreciado nessa medida.

Apreciação do Tribunal

- 16 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o registo de uma marca será recusado, com base em oposição do titular de uma marca anterior,

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.

- 17 Segundo jurisprudência constante, o risco de confusão quanto à origem comercial dos produtos ou dos serviços deve ser apreciado globalmente, de acordo com a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta todos os factores caracterizadores do caso concreto, designadamente 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 29 a 33, e jurisprudência aí referida].
- 18 No caso em apreço, a marca anterior é uma marca comunitária. Além disso, os produtos em causa são produtos de consumo corrente. Portanto, para efeitos de apreciação do risco de confusão, o público em causa é constituído pelos consumidores finais na Comunidade Europeia.
- 19 No que se refere, em primeiro lugar, à comparação dos sinais em conflito, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à sua semelhança visual, fonética ou conceptual, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47, e jurisprudência aí referida].
- 20 No que se refere à semelhança visual dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que, mesmo que uma letra isolada seja potencialmente desprovida de carácter distintivo, as duas marcas em causa apresentam como

elemento dominante a letra «a» minúscula, em branco sobressaindo sobre um fundo negro, escrita em caracteres simples (n.º 38 da decisão impugnada). Com efeito, este elemento dominante impõe-se imediatamente ao espírito e fica retido na memória. Pelo contrário, as diferenças gráficas entre as marcas em causa — ou seja, a forma do fundo (oval, no caso da marca requerida, e quadrada, no caso da marca anterior), o posicionamento da letra sobre este fundo (ao centro, no caso da marca requerida e no canto inferior direito, no caso da marca anterior) a espessura do traço utilizado para representar a letra (a marca requerida utiliza um traço ligeiramente mais largo que o da marca anterior) e os detalhes de caligrafia de cada uma das letras segundo as marcas — são menores e não constituem elementos que fiquem na memória do público relevante como elementos discriminatórios efectivos. Por consequência, os sinais em conflito são fortemente semelhantes de um ponto de vista visual.

- 21 Esta conclusão não é posta em causa pelo argumento baseado na eventual discordância entre a decisão impugnada e a decisão da Segunda Câmara de Recurso de 28 de Maio de 1999 (processo R 91/1998-2), relativa ao registo da marca anterior. Se esta Câmara efectivamente constatou, naquela decisão, que a apresentação gráfica da letra «a» se revestia de uma importância particular na análise do carácter distintivo desta marca, basta constatar que, no caso concreto, a apresentação gráfica da marca requerida é muito próxima da adoptada na marca anterior.
- 22 No que diz respeito à comparação fonética e conceptual dos sinais em conflito, as partes estão de acordo em considerar que ela é pouco relevante no caso concreto. De qualquer forma, estes sinais são, destes pontos de vista, evidentemente idênticos.
- 23 Assim, as impressões de conjunto produzidas por cada um destes sinais em conflito são fortemente semelhantes.
- 24 No que se refere, em seguida, à comparação dos produtos, deve recordar-se que, segundo jurisprudência assente, para apreciar a semelhança dos produtos em causa,

importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos, incluindo estes factores, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 4 de Novembro de 2003, Pedro Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. II-4835, n.º 32, e jurisprudência aí referida].

25 Deve referir-se, liminarmente, que, na audiência, a recorrente não pôs seriamente em causa o facto de os diferentes tipos de vestuário objecto de cada uma das marcas em causa serem, no mínimo, semelhantes. Em qualquer caso, esta conclusão é correcta.

26 No que se refere mais especialmente à relação existente entre o «vestuário», objecto da marca anterior, e os «sapatos e botas», objecto da marca requerida, a Câmara de Recurso considerou estes produtos semelhantes, pois têm a mesma finalidade, são frequentemente vendidos nos mesmos locais e vários fabricantes ou criadores se dedicam a estes dois tipos de produtos (n.º 32 da decisão impugnada). A generalidade desta apreciação pode ser posta em causa, tendo em conta a falta de substituíbilidade destes dois produtos e a falta de prova que demonstre essa apreciação. Contudo, os laços suficientemente estreitos que apresentam as finalidades respectivas destes produtos, que podem ver-se, designadamente, no facto de pertencerem à mesma classe, e a eventualidade concreta de poderem ser produzidos pelos mesmos operadores ou vendidos em conjunto, permitem concluir que estes produtos podem ser associados no espírito do público relevante. A este respeito, as diferentes decisões comunitárias e nacionais sobre marcas, invocadas pela recorrente, não enfraquecem esta conclusão, na medida em que o quadro factual dessas decisões, no que diz respeito aos sinais ou aos produtos em causa, apresenta diferenças notáveis em relação ao caso em apreço. Os produtos em causa devem, portanto, ser considerados semelhantes na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, mesmo que essa semelhança seja diminuta.

27 Consequentemente, tendo em conta, por um lado, a forte semelhança entre os sinais em conflito e, por outro, a semelhança entre os produtos em causa, ainda que

diminuta, no que se refere aos sapatos e ao vestuário, a Câmara de Recurso pôde concluir, com razão, que existia um risco de confusão no espírito do público relevante. Com efeito, o público em causa pode acreditar, em especial, que os sapatos que ostentam a marca pedida têm a mesma origem comercial que o vestuário que ostenta a marca anterior. Assim, o presente fundamento deve ser rejeitado.

Quanto ao fundamento baseado na necessidade de fase oral na Câmara de Recurso

- 28 A recorrente alega ter solicitado expressamente que fosse organizado um processo oral na Câmara de Recurso, nos termos do artigo 75.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Essa audição poderia ter contribuído para uma tomada de decisão juridicamente fundamentada, pois a recorrente teria podido fornecer informações sobre a jurisprudência alemã que trata da questão da semelhança dos produtos em causa. Ao recusar esse processo oral, a Câmara de Recurso, na opinião da recorrente, excedeu os limites dos seus poderes de apreciação.
- 29 O Tribunal recorda que, nos termos do artigo 75.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, «o Instituto recorrerá ao processo oral, quer officiosamente quer a pedido de uma parte no processo, desde que o considere útil».
- 30 O Tribunal considera que a Câmara de Recurso dispõe de uma margem de apreciação quanto à questão de saber se o processo oral, quando requerido por uma parte, é realmente necessário. No caso concreto, resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso dispunha de todos os elementos necessários para fundamentar a parte decisória da decisão impugnada. A este respeito, a recorrente não demonstrou em que é que os esclarecimentos orais relativos à jurisprudência alemã, a acrescentar aos já expostos no seu articulado apresentado na Câmara de Recurso, teriam impedido a adopção daquele dispositivo. Em qualquer caso, segundo jurisprudência

constante, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como este é interpretado pelo tribunal comunitário, e não com base em jurisprudência nacional, mesmo se baseada em disposições análogas às daquele regulamento (acórdãos GIORGIO BEVERLY HILLS, já referido, n.º 53, e CASTILLO, já referido, n.º 37). Assim, a Câmara de Recurso não excedeu os limites dos seus poderes de apreciação ao indeferir o pedido da recorrente no sentido de ser organizado um processo oral.

Quanto ao segundo pedido

- 31 Não tendo a recorrente apresentado qualquer fundamento específico em apoio do seu pedido de anulação do n.º 2 da parte decisória da decisão impugnada relativa às despesas no IHMI, as considerações que precedem são suficientes para rejeitar este pedido.
- 32 Tendo em conta o que precede, é negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 33 Por força do disposto no n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com o pedido do IHMI e da parte interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

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

Pirrung

Meij

Forwood

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

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung