

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
22 de Junho de 2005 *

No processo T-34/04,

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, com sede em Mühlheim (Alemanha),
representada por B. Piepenbrink, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

sendo as outras partes no processo na Câmara de Recurso do IHMI

Joachim Bälz e Friedmar Hiller, residentes em Estugarda (Alemanha),

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 25 de Novembro de 2003 (processo R 620/2002-2), relativa a um processo de oposição entre a sociedade Tengelmann Warenhandels-gesellschaft e J. Bälz e F. Hiller,

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

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

secretário: C. Kristensen, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 28 de Janeiro de 2004,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Junho de 2004,

vistos os autos e após a audiência de 24 de Fevereiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 J. Balz e F. Hiller apresentaram, em 26 de Setembro de 2000, um pedido de marca comunitária figurativa no 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), conforme alterado.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal a seguir reproduzido:



- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido são diferentes produtos pertencentes às classes 3, 25, 28, 32, 33 e 34, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 43/01, de 14 de Maio de 2001.
- 5 Por carta de 6 de Agosto de 2001, a sociedade Tengelmann Warenhandelsgesellschaft deduziu oposição contra esse pedido de registo da marca, alegando a existência de um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, entre o sinal pedido e a marca nominativa alemã anterior POWER, registada em 14 de Abril de 1994 para os produtos «tabaco; artigos para fumadores, designadamente tabaqueiras, boquilhas para charutos e cigarros, charuteiras e cigareiras, cinzeiros, todos os produtos acima referidos confeccionados não em metais preciosos, na respectivas liga ou folheados, suportes para cachimbos, acessórios para limpeza de cachimbos, corta-charutos, cachimbos, isqueiros, instrumentos de bolso para enrolar cigarros, papel para cigarros, filtros para cigarros, fósforos», que integram a classe 34.
- 6 A oposição visava uma parte dos produtos especificados no pedido de marca comunitária, designadamente, «tabaco, artigos para fumadores, fósforos», que integram a classe 34.
- 7 Esta oposição foi indeferida pela Divisão de Oposição, em 27 de Maio de 2002, por considerar não existir risco de confusão entre os sinais examinados.
- 8 Em 25 de Julho de 2002, a oponente interpôs recurso dessa decisão para a Segunda Câmara de Recurso do IHMI, alegando que a impressão de conjunto produzida pela marca pedida era determinada pelo elemento distintivo «power», não possuindo os outros elementos carácter distintivo. Considerou que, em razão de o elemento dominante «power» se encontrar presente nas duas marcas, a oposição devia ter sido deferida.

- 9 A sociedade Plus Warenhandelsgesellschaft mbH foi registada em 1 de Outubro de 2003 no registo alemão das marcas na qualidade de novo titular da marca nacional anterior POWER.
- 10 Por decisão de 25 de Novembro de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, com base na inexistência de risco de confusão no território pertinente, em razão das diferenças visuais, fonéticas e conceptuais existentes entre os dois sinais em conflito. Considerou, contrariamente à opinião da oponente, que o elemento nominal «Turkish» do sinal pedido e o seu elemento figurativo, que consiste numa cabeça de leão, não podiam ser ignorados e que, ainda que a cabeça de leão fizesse alusão ao conceito de força, não se tratava de uma transposição pura e simples dessa noção. Observou, por outro lado, que o elemento «Turkish» também não podia ser desprezado, na medida que tinha importância nos planos visual e fonético e que o significado global dos termos «Turkish power» é diferente do significado do termo «power».

Tramitação processual e pedidos das partes

- 11 É nestas condições que a recorrente, cessionária do direito à marca nacional anterior, interpôs o presente recurso da decisão da Câmara de Recurso.
- 12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— a título subsidiário, dar-lhe a possibilidade de completar por escrito, num prazo razoável, os elementos que o Tribunal considerar insuficientes relativamente à matéria de facto e às suas consequências jurídicas;

— condenar o IHMI nas despesas.

13 Na audiência, a recorrente renunciou a um pedido anterior em que solicitava ao Tribunal que declarasse o cancelamento do registo da marca pedida.

14 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto à admissibilidade do recurso

15 O IHMI observa que a recorrente, apesar de ser cessionária da marca nacional anterior, não foi parte no processo na Câmara de Recurso. Contudo, o IHMI considera que o artigo 63.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que a noção «parte no processo na Câmara de Recurso» a que está aberto o recurso para o Tribunal de Primeira Instância abrange igualmente os sucessores

do titular de uma marca em conflito com um sinal cujo registo como marca comunitária é pedido.

- 16 É incontroverso, e, de resto, não contestado, que a transmissão da marca comunitária à recorrente pelo seu antigo titular, a sociedade Tengermann Warenhandelsgesellschaft, ocorreu durante o processo no IHMI. Esta circunstância implica a substituição da sociedade cedente, enquanto parte no processo na Câmara de Recurso, pela recorrente.
- 17 Nestas condições, a recorrente tem legitimidade para pedir a anulação da decisão impugnada.

Quanto ao mérito

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

Argumentos das partes

- 18 A recorrente alega que os produtos «tabaco, artigos para fumadores e fósforos», que integram a classe 34, designados no pedido de registo e os produtos designados pela marca anterior são parcialmente idênticos ou muito semelhantes.

- 19 O termo «power» é o elemento exclusivo da marca anterior e esta tem um carácter distintivo reforçado por uma utilização generalizada como marca. A marca anterior não é apenas utilizada para descrever os produtos, na medida em que o círculo dos consumidores e operadores económicos visados não é levado a considerar o termo «power» como a indicação de uma qualidade dos produtos para fumadores em causa, contrariamente à indicação que poderiam fornecer termos como «full flavour» ou «light» ou «gold».
- 20 O termo «power» é, por outro lado, o elemento característico exclusivo do sinal pedido, pois apenas os substantivos, com exclusão dos adjetivos, são empregues para designar as coisas, de acordo com as regras gramaticais alemãs e inglesas. O adjetivo inglês «Turkish» não teria, portanto, interesse para fins de comparação dos sinais, na medida que indica unicamente aos clientes interessados que os produtos em causa têm origem turca e não pode ser compreendido pelo público-alvo como identificando a empresa de que provêm.
- 21 Uma vez que os produtos designados não são comercializados nas lojas em que o consumidor se serve a si próprio, o comprador é obrigado a pronunciar o nome da marca, modo mais simples de designação do produto. Ora, no âmbito de uma comparação dos dois sinais em conflito no plano fonético, a representação gráfica do sinal pedido não tem qualquer importância.
- 22 A imagem de uma cabeça de leão colocada entre os termos «Turkish» e «power» não influencia, por si só, a impressão visual geral produzida pelo sinal pedido, na medida em que se destina unicamente a reforçar o sentido do elemento «power», que é conhecido da clientela interessada como sendo a marca da recorrente.

- 23 Atendendo, por um lado, à semelhança dos dois sinais em conflito, idênticos no seu elemento dominante, e, por outro, à impressão geral que produzem no público alemão, existe, portanto, um risco de confusão, uma vez que o público pode crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente.
- 24 O IHMI alega, em primeiro lugar, que, estando a marca anterior protegida na Alemanha, há que atender à percepção dos sinais em conflito pelo público alemão, que foi correctamente considerado pela Câmara de Recurso como normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
- 25 O IHMI observa, em segundo lugar, que todos os produtos abrangidos pela oposição, designadamente, «tabaco, artigos para fumadores, fósforos», são protegidos pela marca anterior e que os produtos a que os sinais em conflito dizem respeito são, portanto, idênticos.
- 26 O IHMI recorda, em terceiro lugar, que a apreciação da semelhança dos sinais em conflito deve basear-se na sua concordância visual, fonética e conceptual e que devem ser examinados no seu conjunto, sendo determinantes os seus elementos dominantes e distintivos.
- 27 O termo «power», que é o único elemento constitutivo da marca anterior, não é descritivo de nenhum dos produtos em causa. Embora considerando que o carácter distintivo deste elemento é relativamente fraco, em relação aos produtos designados, a Câmara de Recurso presumiu, a favor da recorrente, que a sua marca possuía um carácter distintivo médio.

- 28 A marca pedida compõe-se dos elementos «Turkish» e «power», bem como do elemento figurativo que os separa e que representa uma cabeça de leão. A apreciação dos elementos distintivos deste sinal deve apoiar-se no facto de que tanto o elemento «power» como o elemento figurativo, a cabeça de leão, e, por último, o adjectivo «Turkish» são distintivos e não descritivos e que este sinal, considerado no seu conjunto, produz uma impressão diferente da causada pela marca POWER.
- 29 No n.º 26 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso admitiu a possibilidade de uma parte do público alemão perceber o elemento «Turkish» como uma indicação da proveniência geográfica dos produtos. No entanto, observou também que, no conjunto, «Turkish Power» veicula um conteúdo semântico diferente do conteúdo do elemento «power» considerado isoladamente. O elemento «Turkish» não pode, portanto, ser desprezado na apreciação da semelhança.
- 30 A recorrente postula erradamente que apenas os substantivos, com exclusão dos adjectivos, podem caracterizar uma marca. O argumento segundo o qual os adjectivos, por definição, são sempre utilizados para fins descritivos só é exacto no que respeita à sua função gramatical. Em contrapartida, um adjectivo utilizado numa marca não é por natureza descritivo. A questão de saber se um adjectivo é descritivo na acepção do direito das marcas depende do seu significado, bem como dos produtos e serviços que ostentam a marca.
- 31 A Câmara de Recurso considerou, no n.º 26 da decisão impugnada, que o consumidor alemão percebe a combinação «Turkish Power» como um conjunto que comporta outras conotações para além da simples referência a produtos de uma marca Power de origem turca. Em razão da ligação estreita que une os seus dois componentes, o sintagma «Turkish Power» produz um efeito sugestivo independente do termo «power», na medida em que evoca um sentimento ligado à percepção da cultura e da história turcas.

- 32 Uma marca chamada «Indian Summer» e relativa a bebidas seria, de um ponto de vista conceptual, completamente diferente de uma marca baptizada «Summer» para os mesmos produtos. A recorrente não pode invocar utilmente o processo que esteve na origem do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORFLEX) (T-10/03, Colect., p. II-719), por faltar, precisamente, nesse processo, um conceito global evidente inerente ao termo «conforflex». O conceito «conforflex» não tinha qualquer significado próprio, uma vez que o consumidor associa directamente o elemento «confor» aos produtos.
- 33 No plano visual, apenas o elemento «power» do sinal pedido é idêntico à marca anterior. A experiência demonstrou que os elementos colocados à frente de marcas semifigurativas têm uma importância acrescida, dado que a atenção do público é geralmente atraída por esses elementos.
- 34 A Câmara de Recurso observou que o elemento figurativo do sinal pedido, constituído pela grande cabeça de um leão a rugir, dotado de uma juba elaborada, não é unicamente uma transposição integral e sem importância do conceito de força. Como o leão a rugir traduz uma certa agressividade, o estilo e o carácter elaborado da cabeça conferem à marca pedida um carácter próprio que vai além da mensagem veiculada pelo termo «power». A este respeito, a introdução de uma cabeça de leão a rugir confere também à marca pedida um sentido sugestivo específico, diferente do do elemento «power» considerado isoladamente.
- 35 Os dois sinais em conflito distinguem-se no plano conceptual, uma vez que o termo «power» tem, por si só, um significado e um impacto diferentes do sintagma «Turkish Power» acompanhado de uma cabeça de leão. A concordância verificada no que respeita ao elemento «power» não justifica só por si uma semelhança conceptual.
- 36 Em geral, apenas existem portanto, no máximo, determinadas semelhanças visuais e fonéticas entre os dois sinais em conflito.

- 37 Resulta do exame destes aspectos particulares que os produtos são idênticos e que os sinais concordam no seu elemento nominativo «power». Importa sublinhar, por outro lado, a presença, no sinal pedido, de um vocábulo dotado de carácter distintivo próprio, a percepção conceptual diferente dos dois sinais e a presença de um elemento figurativo distintivo.
- 38 O IHMI conclui portanto que não existe risco de confusão.

Apreciação do Tribunal

- 39 Constitui um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o risco de que o público possa crer que os produtos que os dois sinais em conflito designam provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente, devendo este risco ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço.
- 40 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados, podendo um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 46].
- 41 A apreciação global do risco de confusão baseada na impressão de conjunto produzida pelos sinais em conflito deve, designadamente, atender aos seus elementos distintivos e dominantes (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23, e de 22 de Junho de 1999, Llyod Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25).

- 42 O risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior é importante (v., por analogia, acórdão Llyod Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 20).
- 43 De forma geral, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspectos relevantes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 30], designadamente, os aspectos visual, auditivo e conceptual.
- 44 No caso em apreço, os produtos a que se refere a oposição, designadamente, «tabaco, artigos para fumadores, fósforos», são designados pelos dois sinais em conflito. Os produtos em causa devem, portanto, ser considerados idênticos, como o IHMI observou, de resto, na sua contestação.
- 45 A marca nacional anterior POWER está registada na Alemanha, que constitui assim o território pertinente para fins de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 46 Na medida em que a marca anterior está protegida na Alemanha, importa atender à percepção do público alemão para apreciar o risco de confusão. A este respeito, a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso observaram, sem que a recorrente o tivesse contestado, que os compradores de produtos que integram a classe 34 manifestam geralmente um nível de atenção elevado no momento das suas transacções, devido à sua fidelidade às marcas.

- 47 É à luz destas observações que há que examinar se a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao considerar que entre o sinal figurativo pedido e a marca nominativa anterior existiam diferenças suficientes para excluir, no espírito do público alemão pertinente, um risco de confusão, em relação aos produtos designados pelos dois sinais em conflito.
- 48 É incontroverso que o público alemão pertinente pode compreender tanto o elemento nominal comum aos dois sinais em conflito, «power», como o vocábulo «Turkish» pertencente ao sinal pedido.
- 49 A marca nacional anterior é uma marca nominal, ao passo que o sinal concorrente foi objecto de um pedido de registo enquanto marca comunitária figurativa composta pelas duas palavras «Turkish» e «power» separadas por uma cabeça de leão a rugir de juba flamejante.
- 50 O termo «power» é simultaneamente o único elemento da marca anterior e um dos três elementos que compõem a marca pedida.
- 51 Atendendo à identidade dos produtos em causa, o Tribunal considera que se deve concluir pela existência de um risco de confusão no espírito do público alemão pertinente, no caso de o componente comum aos dois sinais, «power», dever ser visto como elemento dominante do sinal pedido.
- 52 Os dois sinais em conflito distinguem-se facilmente no plano visual na medida em que o sinal pedido é o único a apresentar-se sob a forma de um sinal complexo que alia ao sintagma «Turkish Power» um elemento figurativo sob a forma da cabeça de um leão a rugir de juba flamejante.

- 53 Em razão da sua posição central, este elemento figurativo imprime ao sinal pedido uma estrutura óptica totalmente diferente da da marca nacional anterior.
- 54 O elemento figurativo domina mesmo, devido à sua dimensão, originalidade e carácter elaborado da sua reprodução, os elementos nominativos do sinal pedido, pelo que os dois sinais examinados apresentam diferenças muito marcantes do ponto de vista visual.
- 55 Esta diferença é ainda acentuada pela associação ao elemento «power» do vocábulo «Turkish», que serve de contraponto a «power» na medida que está colocado no início do sinal pedido e do lado do elemento gráfico oposto ao ocupado por «power», situado no fim do sinal pedido.
- 56 A presença do elemento «Turkish» no início do sinal pedido permite a sua percepção imediata pelo público pertinente, relegando assim para segundo plano o elemento «power» na memória visual dos interessados.
- 57 Os dois sinais em conflito comportam também diferenças fonéticas sensíveis. Embora o elemento figurativo não tenha naturalmente qualquer significado desse ponto de vista, o elemento nominativo «Turkish» do sinal pedido concorre incontestavelmente para diferenciar em termos fonéticos os dois sinais em presença.
- 58 A este respeito, a recorrente não demonstrou que o público alemão de referência omite completamente o elemento nominativo «Turkish» quando designa oralmente o sinal pedido. A semelhança marcante que existe entre esse elemento nominativo expresso em língua inglesa e o seu equivalente alemão é, ao contrário, tanto mais susceptível de facilitar a sua memorização e a sua formulação pelos interessados quanto será o elemento constitutivo do sinal pedido visualizado em primeiro lugar.

59 Uma vez que os produtos em causa são comprados noutros pontos de venda diferentes das lojas em que o consumidor se serve a si próprio, o acto de compra supõe necessariamente a pronúncia dos dois componentes fonéticos do sinal pedido, como a recorrente, de resto, observou.

60 No plano conceptual, a anterioridade do adjetivo «Turkish» em relação ao substantivo «power» decorre naturalmente das regras da gramática inglesa, de modo que o elemento «Turkish» não será necessariamente conceptualizado com prioridade pelo público pertinente, cuja língua comporta a mesma regra, contrariamente ao alegado pelo IHMI.

61 Por outro lado, a própria Câmara de Recurso admitiu que os sinais em conflito apresentam uma semelhança ao nível do seu significado na medida em que ambos contêm o conceito de força, pelo que certos compradores poderiam entender o elemento «Turkish» como uma indicação da proveniência geográfica dos produtos em causa.

62 No entanto, o elemento figurativo que reproduz a cabeça de leão é, em razão das características da sua reprodução acima referidas, susceptível de, em larga medida, neutralizar a semelhança conceptual relativa dos dois sinais em conflito, que decorre da presença do seu componente comum «power».

63 Com efeito, a cabeça de leão a rugir acrescenta uma conotação distinta de agressividade ao conceito de força veiculado pelo elemento nominativo «power» da marca nacional anterior.

- 64 Além disso, como o IHMI observou correctamente nos seus articulados, «Turkish Power» produz um efeito sugestivo independente do vocábulo «power», na medida em que o sintagma associa os produtos designados à cultura e à história turcas no espírito do público alemão pertinente.
- 65 Foi, portanto, correctamente que a Câmara de Recurso considerou que o elemento figurativo do sinal pedido não se reduzia a uma transposição pura e simples do conceito de força.
- 66 Por outro lado, as diferenças visuais e fonéticas, supra-referidas, entre os dois sinais em conflito contribuem para atenuar o efeito da semelhança conceptual relativa resultante da presença do elemento comum «power».
- 67 Em particular, importa sublinhar que o grau de semelhança conceptual entre dois sinais é de importância reduzida quando o público pertinente é levado a ver o nome de uma marca inscrita no produto que compra.
- 68 A importância da semelhança conceptual entre dois sinais é também atenuada quando, como no caso em apreço, o público pertinente é levado a pronunciar integralmente o sintagma que compõe o sinal quando pretenda adquirir os produtos em causa nos circuitos de distribuição diferentes das lojas em que o consumidor se serve a si próprio.
- 69 Isto é tanto mais verdade quanto se deve considerar, como se afirmou *supra*, que o público pertinente, no caso em apreço, manifesta fidelidade às suas marcas tradicionais e, conseqüentemente, um elevado grau de atenção na escolha dos produtos em causa.

- 70 Nesta medida, a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação ao considerar que, no seu conjunto, o significado do sinal «Turkish Power» difere da mensagem contida no único elemento nominativo «power» da marca nacional anterior.
- 71 Portanto, o elemento «power» não constitui, como alega a recorrente, o componente dominante do sinal pedido, nem determina a impressão geral que este último produz, ao ponto de permitir a caracterização de um risco de confusão no espírito do público alemão de referência.
- 72 Resulta de todas as considerações precedentes que, apesar da identidade dos produtos designados pelos dois sinais em conflito e da presença do seu elemento nominativo comum «power», a Câmara de Recurso pôde legalmente considerar que o público alemão pertinente, avisado, que manifesta um grau de atenção elevado e fiel às suas marcas tradicionais, não é susceptível de crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou, sendo o caso, de empresas economicamente ligadas, atentas as diferenças verificadas, além disso, entre os dois sinais em conflito nos planos visual, fonético e conceptual.
- 73 Nestas condições, a apreciação efectuada pela Câmara de Recurso quanto ao risco de confusão não pode ser posta em causa pelo carácter distintivo da marca nacional anterior que a recorrente pretende deduzir das suas estatísticas de vendas.
- 74 De resto, dos autos do processo no IHMI não resulta que as instâncias de recurso deste tenham disposto das estatísticas de vendas de cigarros da marca POWER que a recorrente citou na sua petição para provar a notoriedade da sua marca nacional. Por outro lado, alguns dos dados apresentados são relativos a períodos de referência posteriores à apresentação do articulado com os fundamentos do recurso interposto na Câmara de Recurso.

- 75 Nestas condições, estas estatísticas só podem afectar a legalidade da decisão impugnada se o IHMI as devesse ter tomado oficiosamente em consideração [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/ /IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 46].
- 76 Ora, isso não é o que acontece no caso em apreço, dado que, nos termos do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94, num processo respeitante, como no caso em presença, a motivos relativos de recusa do registo, o exame do IHMI limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.
- 77 Portanto, há que julgar improcedente o primeiro fundamento, relativo à errada aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à privação dos direitos de propriedade intelectual da recorrente

- 78 A recorrente alega que a Comunidade não tem qualquer competência para a privar dos seus direitos de propriedade intelectual, permitindo imitações e contrafacções da sua marca anterior sob a forma de utilização do seu sinal pelo sinal pedido.
- 79 A recorrente está ilicitamente impedida, em violação do seu direito nacional, de exercer os direitos de propriedade intelectual que adquiriu regularmente no seu Estado de estabelecimento.

80 O IHMI considera o fundamento irrelevante, dado que o procedimento administrativo tem por objecto determinar se a marca comunitária pedida pode ser registada e não diz absolutamente respeito à validade da marca nacional anterior.

81 É suficiente, para o Tribunal, concluir que a marca nacional anterior da recorrente não pode em caso algum ser privada de validade pelo eventual registo como marca comunitária do sinal pedido.

82 Com efeito, resulta das considerações precedentes que o registo em causa não é susceptível de criar um risco de confusão no espírito do público alemão entre a marca comunitária figurativa pedida e a marca nominativa nacional anterior da recorrente.

83 Assim, é incorrectamente que a recorrente invoca a privação dos direitos de propriedade intelectual sobre a sua marca nacional anterior.

84 Por conseguinte, o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.

85 Resulta de todas as considerações precedentes que deve ser negado provimento ao recurso na totalidade.

86 Uma vez que o Tribunal considera estar suficientemente informado, não há que acolher os pedidos subsidiários da recorrente.

Quanto às despesas

- 87 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.
- 88 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efectuadas pelo IHMI, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

H. Legal

II - 2423