

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

15 de Março de 2006 *

No processo T-35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiiia AVEE, com sede em Pikermi (Grécia),
representada por C. Chrissanthis, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

* Língua do processo: inglês.

Ferrero OHG mbH, com sede em Stadtallendorf (Alemanha), representada por M. Schaeffer, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 1 de Dezembro de 2003 (processo R 460/2002-1), relativo a um processo de oposição entre Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE e Ferrero OHG mbH,

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

composto por: M. Jaeger, presidente, J. Azizi e E. Cremona, juízes,
secretário: I. Natsinas, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Janeiro de 2004,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Maio de 2004,

vista a contestação da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 4 de Maio de 2005,

após a audiência de 2 de Junho de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 26 de Fevereiro de 1999, a recorrente apresentou no 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 então em vigor, um pedido de registo de um sinal figurativo e nominativo como marca comunitária, composto por uma bandeira de cor indeterminada, com um rebordo branco, na qual está inscrita a palavra «ferró», em maiúsculas. A primeira e a última letra são de maior dimensão, sendo que a última é acentuada. O sinal configura-se do seguinte modo:



- 2 Os produtos e serviços para os quais o registo da marca foi pedido fazem parte das classes 29, 30 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, tal como revisto e modificado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

- classe 29: «Carne, peixe, aves, caça, extractos de carne, frutos e legumes secos e cozinhados, geleias, doces, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, conservas, pickles»;

- classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, bolachas, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, mel e xarope de melação, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, artigos de padaria de todo o tipo, pimenta, vinagre, molhos (condimentos), gelo para refrescar, melação»;

- classe 42: «Restaurantes (alimentação), alojamento temporário, cuidados médicos, de higiene e de beleza, institutos de higiene, emagrecimento, nutrição e saúde, serviços veterinários e de agricultura, investigação científica e industrial, serviços jurídicos, programação de computadores».

³ O pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* em 27 de Março de 2000.

⁴ Em 26 de Junho de 2000, a interveniente opôs-se, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca pretendida. A oposição fundava-se na marca nominativa FERRERO (a seguir «marca anterior»), que tinha sido objecto do registo alemão n.º 956 671 para determinados produtos das classes 5, 29, 30, 32 e 33, nomeadamente os seguintes: «Chocolate, incluindo produtos com recheio à base de chocolate, pralines, incluindo as com recheio à base de frutas, café, bebidas não

alcoólicas, vinho e/ou bebidas alcoólicas, ou com recheio à base de leite e produtos lácteos, especialmente iogurte, pastelaria de longa conservação e fina, especialmente gaufres e bolos prontos, confeitaria, produtos para barrar que contenham açúcar, praliné, leite e/ou gorduras, bebidas à base de café ou chá, incluindo com a adição de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, todos esses produtos também para uso dietético para crianças e/ou doentes ou para fins medicinais».

- 5 A oposição fundava-se em todos os produtos referidos e foi deduzida contra certos produtos e serviços designados no pedido de marca comunitária impugnado, ou seja, os abrangidos pelas classes 29, 30, como indicados *supra*, e, no que respeita à classe 42, os «Restaurantes (alimentação)». O motivo invocado em apoio da oposição era o constante do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 6 Por decisão de 25 de Março de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI acolheu parcialmente a oposição relativamente a determinados produtos da classe 30, devido à semelhança visual e fonética existente entre a marca cujo registo foi pedido e a marca anterior e à semelhança ou identidade dos produtos designados pelas referidas marcas. Os produtos relativamente aos quais a oposição foi acolhida são os seguintes: «Café, chá, cacau, açúcar, sucedâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, bolachas, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, xarope de melação, levedura, fermento em pó, artigos de padaria de todo o tipo, mel e melação».

- 7 Em 24 de Maio de 2002, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição do IHMI.

- 8 Por decisão de 1 de Dezembro de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso e confirmou a decisão da Divisão de Oposição pois considerou que existia risco de confusão, incluindo risco de associação, entre as marcas em causa. Em substância, a Câmara de Recurso observou ser certo que os produtos designados pelas marcas eram em parte idênticos e em parte semelhantes. Além disso, considerou que os sinais em causa eram semelhantes, tanto do ponto de vista fonético como visual.

Pedidos das partes

- 9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- anular a decisão impugnada e/ou reformá-la de forma a negar provimento à oposição da interveniente e a aceitar o registo da marca comunitária requerida;
 - julgar totalmente improcedente a oposição ao registo da marca comunitária requerida relativamente a todas as classes em que a oposição foi julgada procedente;
 - adoptar todas as medidas que considere necessárias e que sejam susceptíveis de conduzir ao registo da marca comunitária requerida;
 - ordenar ao IHMI que registe a marca comunitária requerida;

— condenar o IHMI e a interveniente nas despesas, incluindo as suportadas com o processo de oposição e na Câmara de Recurso.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

11 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne negar provimento ao recurso.

12 Em 19 de Abril de 2005, a recorrente esclareceu, em resposta à questão que o Tribunal lhe tinha apresentado por escrito e lhe havia sido enviada em 14 de Abril de 2005, que o que pretendia era, por um lado, a anulação da decisão impugnada e, por outro, que fosse ordenado ao IHMI que procedesse ao registo da marca requerida.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade de certos pedidos da recorrente

13 Com os seus primeiro e quarto pedidos, a recorrente pede, em suma, que seja ordenado ao IHMI que proceda ao registo da marca requerida para os produtos em questão. Além disso, através do terceiro pedido, a recorrente pede ao Tribunal que adopte todas as medidas necessárias susceptíveis de conduzir ao registo da marca comunitária requerida.

- 14 Segundo o IHMI, esses pedidos são inadmissíveis.
- 15 A este respeito, há que recordar que, no quadro de um recurso interposto de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI para o tribunal comunitário, este instituto deve, nos termos do disposto no artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, tomar as medidas necessárias à execução do acórdão. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir ordens ao IHMI. Com efeito, é a este que incumbe tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do acórdão do Tribunal [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 12; e de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 19].
- 16 Conclui-se que os primeiro e quarto pedidos da recorrente, na medida em que instam o Tribunal a ordenar ao IHMI que proceda ao registo da marca requerida, devem ser julgados inadmissíveis.
- 17 O terceiro pedido da recorrente, destinado a obter que o Tribunal adopte todas as medidas necessárias para que o pedido de registo de marca comunitária em causa seja aceite, também é inadmissível.
- 18 A este propósito, importa recordar que, nos termos do artigo 21.º do Estatuto do Tribunal de Justiça e do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a petição deve conter uma exposição sumária dos fundamentos invocados e essa indicação deve ser suficientemente clara e precisa para que o recorrido possa preparar a sua defesa e o Tribunal decidir o recurso. O mesmo se deve passar em relação aos diversos pedidos, cujos fundamentos e argumentos que os sustentam devem permitir, tanto à recorrida como ao Tribunal, apreciar a sua justeza.

- 19 A fim de garantir a segurança jurídica e uma boa administração da justiça, é necessário, para que um recurso seja admissível, que os elementos essenciais de facto e de direito em que assenta resultem, pelo menos sumariamente, mas de maneira coerente e compreensível, do texto da própria petição (v. despacho do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Novembro de 1993, Koelman/Comissão, T-56/92, Colect., p. II-1267, n.º 21, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Setembro de 1996, Asia Motor France e o./Comissão, T-387/94, Colect., p. II-961, n.º 106).
- 20 A este propósito, a petição deve explicitar em que consiste o fundamento em que baseia o recurso. Consequentemente, a sua mera enunciação abstracta não satisfaz as exigências do Regulamento de Processo [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 28 de Março de 2000, T. Port/Comissão, T-251/97, Colect., p. II-1775, n.º 90; de 5 de Julho de 2000, Samper/Parlamento, T-111/99, ColectFP, p. I-A-135 e II-611, n.º 27; e de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 15].
- 21 No caso vertente, a recorrente não apresenta qualquer elemento em apoio deste terceiro pedido. Da referida jurisprudência, n.º 20, *supra*, resulta que um pedido no sentido de o Tribunal adoptar medidas para que o pedido de marca comunitária seja aceite não é suficientemente preciso e deve, por conseguinte, ser julgado inadmissível.
- 22 De qualquer modo, importa sublinhar que é ao IHMI que cabe instruir o pedido de registo de uma marca comunitária e tomar a decisão que se impõe. Em seguida, compete ao Tribunal efectuar, eventualmente, o controlo jurisdicional da apreciação feita pela Câmara de Recurso na decisão adoptada pelo IHMI. Em contrapartida, não cabe ao Tribunal de Primeira Instância substituir o IHMI no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao mérito

- 23 A recorrente apresenta um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 24 A recorrente contesta a apreciação da Câmara de Recurso, segundo a qual existe risco de confusão entre as marcas em litígio, ou seja, entre a marca figurativa que inclui o elemento nominal «FERRÓ», requerida, e a marca anterior.
- 25 Relativamente à semelhança das marcas em causa no plano visual, a recorrente alega que, contrariamente ao que a Câmara de Recurso declarou na decisão impugnada, diversos elementos permitem neutralizar a existência de um certo grau de semelhança susceptível de engendrar um risco de confusão.
- 26 A este propósito, em primeiro lugar, a recorrente realça o acentuado carácter distintivo do elemento figurativo da marca requerida, ou seja, a bandeira de cor indeterminada com um rebordo branco. Esta era um sinal original e imaginativo que, mesmo sem o elemento nominativo «FERRÓ», era susceptível de ser memorizado pelo consumidor para designar os produtos abrangidos pela marca requerida devido à sua simplicidade e simetria.

- 27 Em segundo lugar, quanto à configuração do elemento nominativo da marca requerida, a recorrente sustenta que a impressão em arco da palavra «ferró» também possui acentuado carácter distintivo [v., no mesmo sentido e no que respeita à impressão em itálico, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI — Trucco (Starix), T-311/01, Colect., p. II-4625, n.º 54].
- 28 Em terceiro lugar, embora seja certo que as três primeiras letras das duas marcas sejam idênticas, ou seja, o «f», o «e» e o «r», esta identidade era neutralizada, por um lado, pela maior dimensão das letras «f» e «o» do elemento nominativo da marca requerida e, por outro, pela longa diferente, devido ao diferente número de letras e sílabas, das marcas em causa. A recorrente observa que o elemento nominativo da marca requerida «ferró» é, efectivamente, mais curto do que o elemento nominativo «ferrero», que constitui a marca anterior.
- 29 No que respeita à comparação das marcas em causa no plano fonético, a recorrente não compartilha a análise que a Câmara de Recurso efectuou na decisão impugnada.
- 30 A este propósito, em primeiro lugar, a recorrente observa que o tempo que se leva a pronunciar as duas marcas em causa é diferente devido ao diferente número de sílabas que compõem as marcas em causa, ou seja, três sílabas para o elemento nominativo da marca anterior «ferrero» e duas para o mesmo elemento da marca requerida «ferró».
- 31 Em segundo lugar, o efeito de repetição do fonema «er» presente no elemento nominativo «ferrero», que constitui a marca anterior, não existe no elemento nominativo da marca requerida «ferró», o que permite, no entender da recorrente, diferenciar a percepção auditiva das duas marcas em causa. Com efeito, este fenómeno de repetição constitui, de acordo com a recorrente, a característica essencial da marca anterior.

- 32 Em terceiro lugar, embora relativamente ao elemento nominativo que constitui a marca anterior «ferrero» seja a segunda sílaba que é tónica, no caso da pronúncia da palavra «ferró» pelo consumidor médio alemão a sílaba tónica é a última.
- 33 Por outro lado, no tocante à apreciação global do risco de confusão, a recorrente sublinha que o consumidor, no caso vertente, tem a possibilidade de proceder a uma comparação visual directa das marcas que designam os produtos em causa, pois estes são produtos de utilização diária que se encontram nas mesmas prateleiras dos supermercados.
- 34 Além disso, a recorrente sustenta que, no caso de o grau de semelhança entre as marcas ser diminuto, como aqui acontece, só o forte carácter distintivo da marca anterior podia justificar uma maior protecção desta. Ora, não é isso o que no caso em apreço se verifica.
- 35 Por último, a recorrente observa que os órgãos jurisdicionais gregos excluíram a existência de risco de confusão, no mercado grego, entre as marcas em causa no presente processo. Além disso, o IHMI tinha decidido, num processo semelhante ao em apreço, que não havia risco de confusão entre as marcas nominativas FERRERO e FERRO, não obstante a existência de umnexo estreito entre os produtos em causa, ou seja, por um lado, bolachas salgadas e, por outro, bolachas doces, atentas as diferenças existentes entre as marcas em litígio tanto no plano visual como fonético.
- 36 O IHMI e a interveniente alegam que a Câmara de Recurso não violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 ao concluir que os sinais em causa eram semelhantes tanto do ponto de vista fonético como visual e que, por essa razão, com

fundamento na semelhança ou identidade dos produtos designados pelas marcas em questão, existia risco de confusão entre estas.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 37 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, perante oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo da marca requerida «[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; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».
- 38 Por outro lado, em conformidade com o artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i) e ii), do Regulamento n.º 40/94, por marcas anteriores há que entender as marcas comunitárias e as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 39 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.
- 40 De acordo com essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos produtos ou

serviços em causa, atentos todos os factores relevantes do caso, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e 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 30 a 33, e jurisprudência aí indicada].

- 41 No caso em apreço, a marca nominativa anterior FERRERO, em que se baseou a oposição, está registada e protegida na Alemanha. Assim, para se determinar a eventual existência de risco de confusão entre as marcas em litígio, há que atender ao ponto de vista do público pertinente desse Estado.
- 42 Dado que os produtos designados pelas marcas em causa são produtos de consumo corrente, o público-alvo é o consumidor médio, que se presume estar normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.
- 43 Por conseguinte, importa declarar que foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que o risco de confusão devia ser apreciado por referência ao consumidor médio alemão, o que, de resto, as partes não contestam.
- 44 As partes também não contestam que os produtos abrangidos pela marca requerida e os produtos relativamente aos quais a marca anterior está protegida são em parte idênticos e em parte semelhantes. Nestas condições, a decisão a tomar no presente recurso depende do grau de semelhança dos sinais em causa. Assim, a análise dessa semelhança deve abarcar todos os produtos que figuram no pedido de marca

comunitária e que pertençam à classe 30 do Acordo de Nice, como descritos *supra* (v. n.º 6, *supra*), pois foram esses produtos que conduziram a Câmara de Recurso a considerar que devia julgar procedente a oposição.

45 Como resulta de jurisprudência constante, a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de 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 [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 indicada].

46 Consequentemente, importa verificar a análise que a Câmara de Recurso efectuou na decisão impugnada, quando comparou os sinais em causa, nos planos visual, fonético e conceptual, a fim de examinar se o grau de semelhança entre os referidos sinais era suficientemente forte para, atento o elevado grau de semelhança existente entre os produtos, poder chegar à conclusão de que existia risco de confusão no espírito do consumidor médio alemão.

47 Em primeiro lugar, no que respeita à comparação visual das marcas em causa, importa recordar, antes do mais, que o Tribunal já esclareceu que nada se opõe a que se verifique a existência de uma semelhança visual entre uma marca nominativa e uma marca figurativa, uma vez que estes dois tipos de marcas têm uma configuração gráfica susceptível de causar uma impressão visual [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Verdial/IHMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Colect., p. II-5275, n.º 51].

- 48 Quanto a este aspecto, há que considerar que uma marca complexa, nominativa e figurativa, só pode ser considerada análoga a outra marca, semelhante ou idêntica a uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É o que acontece quando essa componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes são despidiendas na impressão de conjunto produzida por esta [acórdãos 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 33, e de 11 de Maio de 2005, *CM Capital Markets/IHMI — Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, T-390/03, Colect., p. II-1699, n.º 46].
- 49 A jurisprudência esclareceu que esta perspectiva não equivale a tomar em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, essa comparação deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Todavia, tal não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Maio de 2005, *Grupo Sada/IHMI — Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Colect., p. II-1667, n.º 49].
- 50 No caso vertente, a Câmara de Recurso confirmou a apreciação da Divisão de Oposição, segundo a qual o elemento nominativo «ferró» era o elemento dominante. Com efeito, a Câmara de Recurso considerou que o elemento figurativo da marca cujo registo foi requerido, ou seja, a bandeira em que estava inscrita a palavra «ferró», era secundário (n.º 24 da decisão impugnada).

51 Esta apreciação só merece aprovação. Efectivamente, ao contrário do que a recorrente sustenta, atenta a impressão visual de conjunto produzida pela marca requerida, a bandeira não é um elemento figurativo suficientemente importante capaz de ser mais apelativo do espírito do consumidor do que o seu elemento nominal. Pelo contrário, tal como o IHMI sublinha, o elemento figurativo em apreço, ou seja, a bandeira, não é uma representação particularmente original ou fantasista susceptível de despertar a atenção do consumidor. De todo o modo, nem a forma ondulada da bandeira, nem a sua dimensão ou as suas cores são características a ponto de lhe permitirem ter natureza dominante relativamente ao elemento nominativo da marca requerida.

52 O Tribunal entende que a palavra «ferró» prima sobre o elemento figurativo da marca requerida e impõe-se, efectivamente, quando da sua percepção, em virtude da sua grande dimensão e da sua sobreposição na bandeira, bandeira essa que, por só ter uma simples função decorativa de pano de fundo, não pode ser considerada o elemento dominante da marca requerida. Conclui-se que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de apreciação ao declarar que «ferró» era o elemento dominante da marca requerida e que a bandeira apenas tinha uma importância secundária. Nestas circunstâncias, a comparação dos sinais pode ser efectuada tendo apenas em atenção os elementos nominativos, embora respeitando o princípio segundo o qual a apreciação do risco de confusão, no que respeita à semelhança dos sinais, deve basear-se na impressão de conjunto que estes produzem [v., neste sentido, despacho do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Dezembro de 2004, Euro Style/IHMI — RCN-Companhia de Importação e Exportação de Têxteis (GLOVE), T-261/03, não publicado na Colectânea, n.º 38].

53 Ora, a comparação entre o elemento nominativo dominante da marca requerida, «ferró», e o que constitui a marca anterior, «ferrero», revela um certo grau de semelhança visual entre eles.

54 Com efeito, como o IHMI sustenta, importa considerar que o diferente número de sílabas — *a fortiori*, de letras — dos dois sinais em causa não é susceptível de pôr seriamente em causa a semelhança visual existente entre essas duas marcas. Assim, embora a marca anterior seja composta por sete letras e três sílabas e o elemento nominativo da marca requerida contenha apenas cinco letras e duas sílabas, é certo que os dois sinais partilham as mesmas letras, ou seja, o «f», o «e», o «r» e o «o». Além disso, estas letras estão colocadas pela mesma ordem. Por conseguinte, tanto o elemento nominativo da marca requerida, «ferró», como o elemento nominativo que constitui a marca anterior, «ferrero», começam e terminam com as mesmas letras, ou seja, o «f» e o «o». Acresce que os dois sinais têm em comum as três primeiras letras, isto é, «fer». A este propósito, cabe recordar que, em princípio, a atenção do consumidor se concentra sobretudo no início da palavra [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.º 83]. Estes elementos de semelhança visual primam sobre o comprimento diferente dos sinais em causa, que não é susceptível, portanto, de originar uma diferença visual notável entre ambos.

55 Além disso, a única diferença na estrutura silábica dos dois sinais em causa é devida à repetição no sinal que constitui a marca anterior, «ferrero», do fonema «er», repetição que não existe no elemento nominativo da marca requerida, «ferró». Ora, esta diferença na estrutura silábica dos sinais em causa não pode sobrepor-se às semelhanças existentes entre estes, na medida em que as letras que formam a sílaba adicional do elemento nominativo que constitui a marca anterior, ou seja, o «e» e o «r», estão ambas presentes no elemento nominativo da marca requerida, mais concretamente na sua primeira sílaba. Assim, a sílaba suplementar da marca anterior não é susceptível de alterar a percepção visual de conjunto que o consumidor médio tem das marcas em causa.

56 Acresce que, relativamente aos elementos figurativos do elemento nominativo dominante da marca requerida, como a grafia ligeiramente curva da palavra «ferró»,

o Tribunal considera que é apenas perceptível e, portanto, destituído, no caso em apreço, de carácter distintivo. O mesmo se passa relativamente à utilização de caracteres de maior dimensão nas primeira e última letras dessa palavra. Com efeito, a utilização de letras de maior dimensão não basta para criar uma diferença notável relativamente às outras letras presentes na parte central da referida palavra, contrariamente ao que a recorrente alega. Por último, o acento colocado na letra final, «o», da palavra «ferró» é apenas perceptível e, de resto, não é um sinal visual conhecido do consumidor médio alemão. No que a este aspecto se refere, há que recordar que o consumidor normalmente percebe uma marca como um todo, não a examinando detalhadamente (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25).

57 Com efeito, os elementos figurativos acabados de examinar são menores e não podem ser percebidos pelo consumidor médio como elementos discriminantes efectivos. Conclui-se que os referidos elementos figurativos do elemento nominativo dominante da marca requerida, «ferró», não são suficientemente importantes para afastar, no caso em apreço, a semelhança visual existente entre esta e a marca anterior FERRERO, atenta a forte semelhança existente entre os produtos abrangidos por estas duas marcas.

58 Tendo em atenção estas circunstâncias, cabe concluir que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao declarar que existia semelhança visual entre os sinais em causa.

59 Em segundo lugar, no tocante à comparação no plano fonético, importa sublinhar, à semelhança da Câmara de Recurso (v. n.º 28 da decisão impugnada), que os sinais em causa são semelhantes do ponto de vista fonético. Efectivamente, há que observar, por um lado, que todas as letras do elemento nominativo que constitui a marca anterior, «ferrero», estão incluídas no elemento dominante da marca

requerida, ou seja, o elemento nominativo «ferró», e, por outro, que este não contém letras diferentes das que figuram na marca anterior, isto é, o «f», o «e», o «r» e o «o». De notar, também, que estas letras estão colocadas pela mesma ordem em ambos os sinais em causa, que, além disso, têm as mesmas três primeiras letras, ou seja, o «f», o «e» e o «r», e terminam com a mesma letra, o «o». Conclui-se que, de uma perspectiva fonética, os dois sinais em causa possuem um certo grau de semelhança.

- 60 É verdade que a estrutura silábica dos sinais em causa é diferente, pois a marca anterior tem três sílabas («fer», «re» e «ro») e a marca requerida apenas duas («fer» e «ró»). Todavia, a repetição do fonema «er» no meio da marca anterior, na medida em que se trata de um som já presente na pronúncia do elemento nominativo dominante da marca requerida, não confere à marca anterior, de um ponto de vista fonético, um carácter suficientemente diferenciado, contrariamente ao que a recorrente alega. Assim, a interposição do fonema «er» entre a primeira e a terceira sílaba da marca anterior não basta para afastar a semelhança existente entre o elemento nominativo que constitui o elemento dominante da marca requerida e a marca anterior.
- 61 Por outro lado, quanto ao impacto do acento gráfico que acentua a última letra do elemento nominativo da marca requerida, «ferró», importa frisar, antes do mais, que não é certo que seja susceptível de modificar a impressão fonética de conjunto que a marca requerida causa no consumidor médio alemão. Esta conclusão encontra apoio no facto de a ortografia alemã não reconhecer o acento como elemento tipográfico. Por conseguinte, o Tribunal considera ser mais provável que o consumidor médio alemão, quando pronuncia a palavra «ferró», acentue a primeira sílaba e não a última. Assim, não se pode excluir que exista uma semelhança fonética com a marca anterior, cuja sílaba tónica podia ser tanto a primeira como a segunda.
- 62 Consequentemente, no quadro de uma apreciação global, de um ponto de vista fonético, os sinais em causa possuem, para o público pertinente, um certo grau de semelhança.

- 63 Em terceiro lugar, quanto à comparação conceptual, é certo que essa comparação não é pertinente, na medida em que nem o elemento dominante da marca requerida nem a marca anterior têm qualquer significado em língua alemã.
- 64 Assim, considerados globalmente, o grau de semelhança entre os produtos designados pelas marcas em causa e o grau de semelhança existente entre estas últimas nos planos visual e fonético são suficientemente fortes para se concluir que há risco de confusão para o consumidor médio alemão.
- 65 Por conseguinte, foi correctamente que a Câmara de Recurso acolheu a oposição da interveniente e indeferiu parcialmente o pedido de registo da marca requerida, devido ao risco de confusão existente entre esta e a marca anterior.
- 66 Os argumentos da recorrente relativos, por um lado, a uma decisão dos órgãos jurisdicionais gregos e, por outro, a uma decisão do IHMI, tomada num processo semelhante ao em apreço, não invalidam esta conclusão.
- 67 Em primeiro lugar, relativamente à decisão dos órgãos jurisdicionais gregos, que entenderam não haver, no mercado grego, risco de confusão entre as duas marcas em causa no presente recurso, o Tribunal recorda que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo cuja aplicação é independente de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, *Messe München/IHMI* (electronica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.º 47]. Por consequência, o registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciado

exclusivamente à luz da regulamentação comunitária pertinente, pelo que o IHMI e, se for caso disso, o tribunal comunitário não estão vinculados pelas decisões proferidas em certos Estados-Membros que admitem ser este mesmo sinal susceptível de registo como marca [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 34]. Com efeito, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada apenas com base no Regulamento n.º 40/94, como interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário, e não com base numa prática decisória anterior de um órgão jurisdicional nacional de um Estado-Membro [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Julho de 2004, Grupo El Prado Cervera/IHMI — Herdeiros Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Colect., p. II-2073, n.º 57, e jurisprudência aí indicada].

- 68 Em segundo lugar, quanto à decisão da Divisão de Oposição do IHMI invocada pela recorrente, importa recordar que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso só deve ser apreciada com base no Regulamento n.º 40/94, tal como interpretado pelo tribunal comunitário, e não com base na prática decisória anterior do IHMI [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Março de 2005, Osotspa/IHMI — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Colect., p. II-763, n.º 69, e jurisprudência aí indicada]. De qualquer modo, importa pôr em causa a pertinência deste argumento no caso em apreço, dado que nem as marcas em conflito nem os produtos designados eram os mesmos que estavam em causa no presente processo. Além disso, como a interveniente sublinha, esta decisão foi confirmada pela Quarta Câmara de Recurso do IHMI (processo R 540/2002-4). Ora, a decisão da Quarta Câmara de Recurso foi objecto de recurso para o Tribunal de Primeira Instância.

- 69 Por último, a alegação da recorrente segundo a qual, quando exista um diminuto grau de semelhança entre as marcas em causa, só o acentuado carácter distintivo da marca anterior pode justificar um grau de protecção elevado desta não pode ser acolhida. Com efeito, por um lado, mesmo em presença de uma marca com um carácter distintivo diminuto, pode existir um risco de confusão, designadamente em

razão da semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços em causa. Além disso, por outro lado, o grau de semelhança entre os produtos designados pelas marcas em causa no presente caso bem como o grau de semelhança existente entre estas, considerados cumulativamente, revelam-se suficientemente importantes para que se possa concluir que existe risco de confusão, e isto independentemente da capacidade para distinguir da marca anterior.

70 Além disso, embora o elevado carácter distintivo da marca anterior possa ser tomado em conta para se apreciar se, por um lado, a semelhança entre os produtos ou serviços em causa e, por outro, a semelhança entre os sinais são suficientes para dar lugar a um risco de confusão, a sua existência não é condição prévia à protecção do direito anterior [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Março de 2005, Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Colect., p. II-713, n.º 60].

71 Atento o que precede, há que julgar improcedente o único fundamento da recorrente e negar provimento ao recurso, no seu conjunto.

Quanto às despesas

72 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, 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, de acordo com o pedido do IHMI. Como a interveniente não apresentou qualquer pedido a este respeito, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).**
- 3) **A interveniente suportará as suas próprias despesas.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Março de 2006.

O secretário

O presidente

E. Coulon

M. Jaeger