

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)  
16 de Março de 2005 \*

No processo T-112/03,

**L'Oréal SA**, com sede em Paris (França), representada por X. Buffet Delmas d'Autane, advogado,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por B. Filtenborg, S. Laitinen e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

**Revlon (Suisse) SA**, com sede em Schlieren (Suíça),

\* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 15 de Janeiro de 2003 (processo R 396/2001-4), respeitante a um processo de oposição entre a L'Oréal SA e a Revlon (Suisse) SA,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e I. Pelikánová, juízes,

secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 27 de Março de 2003,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 31 de Julho de 2003,

visto o documento suplementar junto à petição, apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8 de Setembro de 2003, ou seja, uma cópia da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 11 de Julho de 2003 no processo R 831/2002-2, respeitante a um processo de oposição entre a Revlon (Suisse) SA e a Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Outubro de 2003,

após a audiência de 28 de Setembro de 2004,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 9 de Dezembro de 1998, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), 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.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo FLEXI AIR.
- 3 Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo incluem-se na classe 3 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, e correspondem à seguinte descrição: «Champôs; geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos para descoloração dos cabelos; produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; óleos essenciais.»
- 4 Em 30 de Agosto de 1999, o pedido de marca foi publicado no *Boletim das marcas comunitárias* n.º 69/99.

- 5 Em 30 de Novembro de 1999, a Revlon (Suisse) SA (a seguir «opositora») deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca pedida.
- 6 A oposição baseava-se na marca nominativa FLEX (a seguir «marca anterior»), que tinha sido objecto dos seguintes registos:
- registo em França para produtos que se incluem nas classes 3 e 34, denominados «preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos; tabaco (manufacturado e não manufacturado); artigos para fumadores; fósforos»;
  - registo na Suécia para produtos que se incluem na classe 3, denominados «champô; bálsamo, espuma, laca e gel para os cuidados dos cabelos»;
  - registo no Reino Unido para produtos que se incluem na classe 3, denominados «champôs e produtos de tratamento, todos destinados aos cabelos».
- 7 Em apoio da sua oposição, a opositora invocou o motivo relativo de recusa a que se refere o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 8 Em 7 de Dezembro de 1999, a recorrente foi informada de que tinha sido deduzida oposição ao seu pedido de marca. Em 23 de Março de 2000, a Divisão de Oposição convidou, respectivamente, a opositora a apresentar novos elementos de prova em apoio da sua oposição antes de 23 de Julho de 2000 e a recorrente a apresentar as suas observações em resposta ao acto de oposição antes de 23 de Setembro de 2000.
- 9 O Instituto não recebeu qualquer observação das partes dentro dos prazos fixados.
- 10 Em 27 de Novembro de 2000, o Instituto notificou às duas partes que, não tendo sido apresentadas novas observações, tomaria uma decisão com base nas provas de que dispunha.
- 11 Nos dias 28 e 29 de Novembro de 2000, o Instituto recebeu observações da recorrente, que declarava que, por razões «independentes da sua vontade», acabava então de tomar conhecimento da oposição. A recorrente também pedia a prova da utilização séria da marca anterior e declarava reservar-se o direito de apresentar um pedido de *restitutio in integrum*. Juntava ainda uma cópia das suas observações apresentadas num processo de oposição conexo.
- 12 Em 26 de Março de 2001, a Divisão de Oposição respondeu que não tomaria em conta as observações referidas no número anterior, por terem sido apresentadas após a notificação já referida de 27 de Novembro de 2000.
- 13 Por decisão de 27 de Março de 2001, a Divisão de Oposição recusou o pedido de marca, em razão do risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior registada no Reino Unido.

- 14 Em 20 de Abril de 2001, a recorrente interpôs recurso desta decisão nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
  
- 15 Por decisão de 15 de Janeiro de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso negou provimento ao recurso e condenou a recorrente nas despesas.

### **Pedidos das partes**

- 16 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
  - anular a decisão impugnada;
  
  - condenar o Instituto nas despesas da presente instância e da instância na Câmara de Recurso.
  
- 17 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:
  - negar provimento ao recurso;
  
  - condenar a recorrente nas despesas.

## Questão de direito

- 18 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca três fundamentos, que assentam, respectivamente, na violação de formalidades essenciais respeitantes ao pedido da prova da utilização séria da marca anterior, 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 2, alínea a), ii), do mesmo regulamento.

*Quanto ao primeiro fundamento, assente na violação de formalidades essenciais respeitantes ao pedido da prova da utilização séria*

### Argumentos das partes

- 19 A recorrente sustenta, por um lado, que, ao confirmar a decisão da Divisão de Oposição que rejeitou o pedido da prova da utilização séria da marca anterior, a Câmara de Recurso violou o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 e a regra 22, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1). Precisa que, na medida em que nenhuma destas disposições fixa um prazo para a apresentação do pedido da prova da utilização séria, este pedido pode ser apresentado até ao encerramento do processo de oposição que, no caso em apreço, não terá ocorrido antes de 27 de Março de 2001, data da decisão da Divisão de Oposição.
- 20 Por outro lado, a recorrente invoca que, ao confirmar a decisão da Divisão de Oposição que rejeitou o pedido da prova da utilização séria, a Câmara de Recurso violou o princípio da continuidade funcional, como foi enunciado pelos acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI

(BABY-DRY) (T-163/98, Colect., p. II-2383); de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão) (T-122/99, Colect., p. II-265); de 5 de Junho de 2002, Hershey Foods/IHMI (Kiss Device with plume) (T-198/00, Colect., p. II-2567); de 12 de Dezembro de 2002, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão) (T-63/01, Colect., p. II-5255); e de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Colect., p. II-3253).

- 21 O Instituto contesta o mérito do presente fundamento.

#### Apreciação do Tribunal

- 22 Há que salientar, a título liminar, que a regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 não é relevante para o caso em apreço. Com efeito, prevê que, no caso de a opositora ter de provar a utilização da marca anterior, o Instituto a convidará a fazê-lo no prazo por si fixado. Ora, no âmbito do presente litígio, a questão que se coloca é a de saber, não até que momento pode ser apresentada a prova da utilização séria da marca anterior, mas sim até que momento esta prova pode ser pedida.
- 23 Seguidamente, há que observar que, no n.º 16 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que o pedido da recorrente a respeito da prova da utilização séria da marca anterior não tinha sido apresentado no prazo fixado e não devia ser tomado em consideração para a decisão a tomar sobre a oposição.
- 24 Para examinar o mérito desta consideração, há que recordar, em primeiro lugar, que, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, para efeitos do exame de uma oposição deduzida por força do artigo 42.º deste mesmo



regulamento, presume-se que a marca anterior é objecto de um uso sério enquanto não for apresentado um pedido do requerente no sentido de ser provado tal uso. A apresentação desse pedido tem, pois, por efeito fazer recair sobre o opositor o ónus da prova da utilização séria (ou a existência de motivos justificados para o não uso), sob pena de rejeição da sua oposição. Para que tal efeito se produza, o pedido deve ser formulado expressa e atempadamente no Instituto [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 38].

- 25 Há que salientar que, sobre este aspecto, é verdade que o nono considerando do Regulamento n.º 40/94 enuncia «que apenas se justifica proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efectivamente utilizadas». Nesta perspectiva, importa não restringir indevidamente as possibilidades que tem o requerente de uma marca de pedir a prova da utilização da marca invocada contra o registo da marca pedida.
- 26 Contudo, o uso sério da marca anterior constitui uma questão que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita.
- 27 A este respeito, sendo ambos os processos de oposição e de recurso processos contraditórios, o Instituto convida as partes, todas as vezes que for necessário, a apresentar as suas observações sobre as notificações que lhes dirigiu ou sobre as comunicações que emanam de outras partes (v., neste sentido, artigo 43.º, n.º 1, e artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94). Para a melhor organizar o processo, estas observações devem, em princípio, ser apresentadas no prazo fixado pelo Instituto.

- 28 No caso em apreço, a Divisão de Oposição convidou, por carta datada de 23 de Março de 2000 e em conformidade com o n.º 1 do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, respectivamente, a opositora a apresentar novos elementos de prova em apoio da sua oposição antes de 23 de Julho de 2000 e a recorrente a apresentar as suas observações em resposta ao acto de oposição antes de 23 de Setembro de 2000. Portanto, a recorrente devia, em princípio, ter pedido a prova da utilização séria da marca anterior no prazo fixado, isto é, antes de 23 de Setembro de 2000.
- 29 Os autos não apresentam qualquer elemento susceptível de justificar uma derrogação a este princípio. Mais especificamente, não correspondem a este elemento as razões «independentes da sua vontade» invocadas pela recorrente e referidas no n.º 11 *supra*. Com efeito, em resposta a uma questão oral do Tribunal, a recorrente afirmou que se tinha concretamente tratado de um erro administrativo que lhe era imputável.
- 30 Nestas condições, foi de forma juridicamente correcta que a Divisão de Oposição considerou que o pedido da prova da utilização séria não foi apresentado em tempo útil pela recorrente através das suas comunicações de 28 e 29 de Novembro de 2000 e que, portanto, o rejeitou.
- 31 Donde se conclui que, ao considerar, no n.º 16 da decisão impugnada, que este pedido não foi apresentado dentro do prazo fixado, a Câmara de Recurso não violou o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.
- 32 Seguidamente e no que toca ao argumento assente no princípio da continuidade funcional, há que referir que os números relevantes do acto de recurso apresentado pela recorrente perante a Câmara de Recurso têm a seguinte redacção (v. n.ºs 2.2.9 e 3.10 do acto de recurso):

«[...] a recorrente requer, a título subsidiário, que, em conformidade com o artigo 62.º do [Regulamento n.º 40/94], a Câmara de Recurso exerça a competência

da Divisão de Oposição e admita o pedido de prova apresentado pela recorrente e referente à utilização da marca anterior registada no Reino Unido ou remeta o processo à Divisão de Oposição para que esta decida do pedido da recorrente». («[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.»)

- 33 Donde decorre que, perante a Câmara de Recurso, a recorrente, a título subsidiário, reiterou o seu pedido da prova da utilização séria da marca anterior.
- 34 Ora, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não mencionou este pedido a título subsidiário, ao passo que rejeitou o pedido principal, respeitante ao risco de confusão.
- 35 Este erro não justifica, todavia, a anulação da decisão impugnada, na medida em que a Câmara de Recurso podia legitimamente rejeitar este pedido subsidiário da prova da utilização séria, sem violar o princípio da continuidade funcional.
- 36 Com efeito, a competência das Câmaras de Recurso do Instituto implica o reexame das decisões tomadas pelas unidades do Instituto que se pronunciam em primeira instância. No quadro deste reexame, a decisão do recurso depende da questão de saber se uma nova decisão com a mesma parte decisória que a decisão objecto de recurso pode ou não ser legalmente adoptada no momento em que se pronunciam sobre o recurso. Assim, as Câmaras de Recurso podem, com a única ressalva do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, dar provimento ao recurso com base em novos factos invocados pela parte que interpôs recurso ou ainda com base nas novas provas por ela apresentadas (acórdão KLEENCARE, já referido, n.º 26). Além disso,

do exame que a Câmara de Recurso está obrigada a efectuar no que toca à decisão objecto de recurso não é, em princípio, determinada pelos fundamentos invocados pela parte que interpôs recurso. Portanto e mesmo quando a parte que interpôs recurso não tenha suscitado um fundamento específico, a Câmara de Recurso está ainda assim obrigada a examinar, à luz de todos os elementos de direito e de facto pertinentes, se uma nova decisão com a mesma parte decisória que a decisão objecto de recurso pode ou não ser legalmente adoptada no momento em que é proferida decisão sobre o recurso (acórdão KLEENCARE, já referido, n.º 29).

- 37 Ora, no caso em apreço, a questão de saber se, no momento em que decidiu, a Câmara de Recurso podia legalmente adoptar uma decisão que, tal como a Divisão de Oposição, rejeitasse o pedido da prova da utilização séria, merece resposta afirmativa. Com efeito, perante a Câmara de Recurso, a recorrente não apresentou qualquer elemento novo que justificasse a falta de apresentação deste pedido no prazo fixado pela Divisão de Oposição. Portanto e tendo-se a situação de facto mantido, a este respeito, idêntica à que foi presente à Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso podia legalmente considerar, como foi salientado nos n.ºs 28 a 31, *supra*, no que toca ao processo perante a Divisão de Oposição, que o pedido que lhe foi submetido a título subsidiário não tinha sido apresentado a tempo útil.

- 38 Onde se conclui que o primeiro fundamento não colhe.

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

#### Argumentos das partes

- 39 A recorrente sustenta que, ao concluir pela existência de um risco de confusão, a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 40 A este respeito, alega, em primeiro lugar, que, assentando a decisão impugnada no registo da marca anterior efectuado no Reino Unido, o risco de confusão deve ser apreciado relativamente a esse país.
- 41 Quanto ao mais, partilha da conclusão da Câmara de Recurso respeitante ao carácter fracamente distintivo da marca anterior.
- 42 Seguidamente, sustenta que a Câmara de Recurso concluiu erradamente que os sinais em causa são semelhantes ao ponto de serem confundidos.
- 43 Por um lado, o fraco carácter distintivo da marca anterior deveria ter conduzido a Câmara de Recurso a entender que só uma reprodução completa desta marca poderia criar um risco de confusão.
- 44 Por outro lado, os sinais em conflito não serão suficientemente semelhantes para criar um risco de confusão.
- 45 Com efeito, no plano visual, a recorrente alega, em primeiro lugar, que o sinal composto de uma conjugação de dois termos não pode ser considerado visualmente comparável a um sinal composto por um único termo, e isto tanto mais quanto nenhum dos dois termos é idêntico ao sinal anterior, que é mais curto. A este respeito, a recorrente remete para o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, *Vedial/IHMI — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, *Colect.*, p. II-5275), o qual será tanto mais significativo quanto, contrariamente ao verbo «flex» e à raiz «flexi», o elemento comum dos sinais a que se referia o processo que conduziu a este acórdão pronuncia-se do mesmo modo e tem um carácter extremamente distintivo. Remete, além disso, para as

decisões das Câmaras de Recurso nos processos SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA e DRIVE/DRIVEWAY.

- 46 Em segundo lugar, a consideração da Câmara de Recurso de que a atenção do consumidor será automaticamente chamada para a primeira parte, que é comum, dos dois sinais não estará justificada por qualquer fundamentação específica e será incompatível com a decisão da Câmara de Recurso no processo ORANGEX/ORANGE X-PRESS.
- 47 No plano fonético, a recorrente sustenta que o acrescento da letra «i» ao termo «flex» criou uma sílaba suplementar. Além disso, o sinal anterior será principalmente composto de consoantes, ao passo que o sinal pedido comporta mais vogais e será pronunciado, no Reino Unido, de um modo cantante.
- 48 No plano conceptual, a recorrente sustenta, em primeiro lugar, que a própria opositora é consciente do carácter descritivo do termo «flex», na medida em que a marca FLEX foi registada nas partes dos registos do Reino Unido e da Irlanda consagrados às marcas dotadas de menor força distintiva e em que não assentou a presente oposição no carácter notório da marca anterior no Reino Unido. Daí conclui a recorrente que, nos países anglófonos, o termo «flex» não pode constituir um elemento dominante do sinal FLEXI AIR. Pelo contrário, de um ponto de vista gramatical, o termo «air» será o elemento mais importante, podendo o termo «flexi» ser o diminutivo do adjectivo «flexible», que qualifica o substantivo «air».
- 49 A recorrente precisa que o termo «flexi» não existe na língua inglesa e que o sinal pedido é uma denominação de fantasia. Remetendo para um extracto de um dicionário inglês, também indica que, de entre os numerosos significados do termo «air», a Câmara de Recurso optou por um dos menos correntes. Em contrapartida, o termo «flex» terá significado próprio em inglês e, portanto, não gozará de qualquer carácter distintivo.

- 50 A recorrente acrescenta, no que respeita à comparação dos sinais, que o raciocínio seguido na decisão impugnada é contrário ao 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), na medida em que o elemento «flex» não é dominante no sinal pedido e em que os demais elementos não são negligenciáveis.
- 51 Quanto à apreciação global do risco de confusão, a recorrente salienta que está assente que, diferentemente dos produtos a que se referia o processo que conduziu ao acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Janeiro de 2003, *Mystery Drinks/IHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Colect., p. II-43), os produtos em causa não são pedidos oralmente, mas sim apresentados nas prateleiras, tornando negligenciável qualquer potencial semelhança fonética e, portanto, o risco de confusão.
- 52 Quanto ao mais e remetendo para cópias de registos efectuados no Reino Unido, a recorrente sustenta que não há o risco de o consumidor médio confundir neste país as marcas em litígio, pois está já confrontado com um certo número de outras marcas que comportam o termo «flex» para produtos semelhantes ou idênticos.
- 53 A recorrente afirma ainda que o raciocínio seguido pela Segunda Câmara de Recurso na sua decisão de 11 de Julho de 2003, apresentada pela recorrente na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8 de Setembro de 2003 e já referida, para concluir pela ausência de um risco de confusão entre as marcas FLEX e FLEXIUM será directamente aplicável ao caso em apreço. Assim, um termo genérico como «flex» não deverá ser monopolizado. Segundo a recorrente, esta decisão é tanto mais significativa quanto visa dois sinais compostos cada qual de um único termo, ao passo que o sinal pedido no caso em apreço é composto de dois termos e em que não é nenhum destes nem as respectivas sílabas idêntico ao sinal anterior («fle-xi-air»).
- 54 O Instituto contesta o mérito do presente fundamento.

## Apreciação do Tribunal

- 55 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, havendo oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo à marca pedida 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.
- 56 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.
- 57 Nos termos desta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, atenta a percepção pelo público relevante dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, tendo em conta todos os factores relevantes do caso em apreço, 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 31 a 33, e a jurisprudência aí referida].

### — Quanto ao público relevante

- 58 A recorrente não critica o facto da Câmara de Recurso ter procedido à apreciação do risco de confusão no Reino Unido. Também não contestou a conclusão da Câmara de Recurso de que o público relevante é constituído pelo consumidor médio, cujo grau de atenção não é particularmente elevado. Portanto e para efeitos do exame do primeiro fundamento, o Tribunal entende que há que partir destas premissas.



— Quanto ao carácter distintivo da marca anterior

59 As partes concordam, como salientou a Câmara de Recurso, que a marca anterior apresenta um fraco carácter distintivo.

60 Contudo, a recorrente sustenta que este fraco carácter distintivo deveria ter conduzido a Câmara de Recurso a concluir que apenas a reprodução completa da marca anterior poderia criar um risco de confusão.

61 Esta tese não colhe. Com efeito, se o carácter distintivo da marca anterior deve ser tomado em consideração para a apreciação do risco de confusão (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 24), é apenas um elemento de entre outros a ponderar quando dessa apreciação. Assim, mesmo perante uma marca anterior com um carácter distintivo fraco, por um lado, e uma marca pedida que dela constitui uma reprodução completa, por outro, pode existir um risco de confusão, designadamente, devido à semelhança dos sinais e dos produtos e dos serviços visados.

— Quanto à comparação dos produtos em causa

62 A recorrente não contestou a conclusão da Câmara de Recurso de que os produtos em causa são parcialmente idênticos e parcialmente muito semelhantes. Portanto e para os efeitos do exame do presente fundamento, o Tribunal entende que há que partir desta conclusão.

## — Quanto aos sinais em causa

- 63 Como resulta de uma jurisprudência constante, a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto por estes produzida, 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 a jurisprudência aí referida].
- 64 No plano visual, a Câmara de Recurso considerou que o sinal FLEXI AIR é essencialmente composto pelo termo «flex». Além disso, estando colocado no início, o elemento «flex» pode ter um impacto mais importante do que a parte restante do sinal pedido. O vocábulo «air» encontra-se em posição secundária e é mais curto. Geralmente, a atenção dos consumidores recai mais no início de um sinal do que no seu fim. O carácter dominante do elemento «flex» não é consideravelmente alterado pelo acrescento da letra «i». Daí concluiu a Câmara de Recurso que os sinais são visualmente semelhantes.
- 65 Estas considerações não estão feridas de qualquer erro e os argumentos avançados pela recorrente a este respeito e referidos nos n.ºs 45 e 46 anteriores não podem ser acolhidos.
- 66 Quanto à primeira série de argumentos, há que referir, por um lado, que não há qualquer razão para que um sinal composto de dois termos e um sinal composto de um único termo não possam ser semelhantes do ponto de vista visual. Por outro lado e no caso em apreço, nem o facto de nenhum dos dois termos do sinal pedido ser idêntico ao sinal anterior nem o facto de este último ser curto são susceptíveis de infirmar a semelhança visual criada pela coincidência de quatro das oito letras do sinal pedido, colocadas na mesma ordem e no início dos dois sinais.

- 67 Quanto ao argumento assente no acórdão HUBERT, já referido, basta salientar que a conclusão a que se chegou neste acórdão, de que a impressão visual global dos sinais em causa é diferente, assenta, designadamente, no elemento figurativo de um dos sinais (n.º 54), ao passo que no caso em apreço os sinais são ambos nominativos.
- 68 Quanto às decisões anteriores das Câmaras de Recurso, já referidas anteriormente nos n.ºs 45 e 46, há que recordar que, segundo jurisprudência constante, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso a respeito do registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na sua prática decisória anterior [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 66, não censurado pelo despacho do Tribunal de Justiça de 5 de Fevereiro de 2004, Streamserve/IHMI, C-150/02 P, Colect., p. I-0000]. Além disso e sendo embora verdade que os fundamentos de facto ou de direito constantes de uma decisão anterior podem constituir argumentos em apoio de um fundamento baseado na violação de uma disposição do Regulamento n.º 40/94 [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Novembro de 2002, Bosch/IHMI (Kit pro e Kit Super Pro), T-79/01 e T-86/01, Colect., p. II-4881, n.º 33], é forçoso concluir que as decisões anteriores já referidas nos n.ºs 45 e 46, *supra*, respeitam, cada qual por si, a sinais cuja relação visual não é comparável à do caso em apreço.
- 69 Por último e no que toca à alegada ausência de fundamentação referida no n.º 46, *supra*, há que verificar que a Câmara de Recurso entendeu que a atenção dos consumidores geralmente recai mais no início de um sinal do que no seu fim (n.º 33 da decisão impugnada). A este respeito, não se lhe pode criticar o facto de não se ter explicado mais aprofundadamente sobre essa matéria.
- 70 No que toca à comparação fonética, a Câmara de Recurso considerou que o início de um sinal desempenha também sobre esse plano um papel essencial. A diferença da pronúncia é unicamente criada pela terminação do sinal pedido e é ligeira. O som suave da letra «i» e a pronúncia aberta, em inglês, do termo «air» conduzem à

coincidência fonética do elemento «flex» e, em especial, à predominância na pronúncia da letra «x». Segundo a Câmara de Recurso, os sinais são, portanto, foneticamente semelhantes.

- 71 Também estas conclusões não são erradas.
- 72 Os argumentos que a recorrente retira da letra «i» e do termo «air» no sinal FLEXI AIR, referidos no n.º 47, *supra*, não colhem. Com efeito, a verdade é que as quatro primeiras letras das oito que compõem o sinal são pronunciadas exactamente do mesmo modo que o sinal FLEX, não constituindo a letra «i» mais do que um acrescento foneticamente negligenciável a estas quatro primeiras letras, e que o acrescento do vocábulo «air» também não é de natureza a afastar esta identidade parcial da pronúncia.
- 73 Por último, no plano conceptual, a Câmara de Recurso considerou que os termos «flex» e «flexi» estão estreitamente ligados, fazendo ambos alusão à flexibilidade e, portanto, à vitalidade dos cabelos. O acrescento do termo «air» não altera esta identidade conceptual. Portanto e segundo a Câmara de Recurso, os sinais apresentam, em inglês, um significado comum.
- 74 Também estas considerações não estão feridas de erro e os argumentos avançados pela recorrente a este respeito, referidos nos n.ºs 48 a 49, *supra*, não podem ser acolhidos.
- 75 No que toca ao argumento de que a própria opositora estará consciente do carácter descritivo do termo «flex», basta salientar que, mesmo supondo-a verdadeira, semelhante circunstância é irrelevante para a apreciação conceptual dos sinais em causa.

- 76 O mesmo vale no que toca ao argumento de que, gramaticalmente, o termo «air» é o elemento mais importante do sinal pedido, na medida em que o consumidor médio, que não está particularmente atento, não fará um exame gramatical dos sinais em causa.
- 77 No que toca ao argumento respeitante ao significado do termo «air», basta salientar que, seja qual for o seu significado, não pode afastar a do elemento «flexi», nem, portanto, a semelhança conceptual criada por este elemento.
- 78 Os elementos assentes, respectivamente, na falta de carácter distintivo do sinal anterior; pelo termo «flexi» não existir na língua inglesa, e no facto de o sinal FLEXI AIR ser uma denominação de fantasia, também não colhem, na medida em que não podem afastar o facto de os termos «flex» e «flexi» fazerem ambos referência, em inglês, à flexibilidade [v., no que respeita à língua espanhola, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-719, n.º 48].
- 79 Seguidamente e no que toca ao argumento já referido no n.º 50, *supra*, há que salientar que é certo que o acórdão MATRATZEN, já referido, enuncia que uma marca complexa só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. Contudo, a marca a que se referia esta conclusão está longe de ser comparável à marca pedida no caso em apreço, designadamente, na medida em que comporta um elemento figurativo.
- 80 Há, pois, que concluir que foi correctamente que a Câmara de Recurso entendeu que os sinais em causa são semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual.

— Quanto ao risco de confusão

- 81 Segundo a Câmara de Recurso, existe o risco de que os consumidores pressuponham que a ligeira diferença entre os sinais reflecte uma variação na natureza dos produtos ou decorre de considerações de *marketing* e não que esta diferença indica uma origem comercial distinta. Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu que existe no Reino Unido um risco de confusão.
- 82 A este respeito, há que salientar que o fraco carácter distintivo da marca anterior não é contestado, que os sinais em causa são semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual e que os produtos são parcialmente idênticos e parcialmente muito semelhantes.
- 83 Nestas condições, é forçoso concluir pelo risco de confusão.
- 84 O argumento da recorrente, referido no n.º 51, *supra*, de que a semelhança fonética dos sinais é negligenciável, não colhe. Com efeito, sendo os sinais semelhantes e os produtos parcialmente idênticos e parcialmente muito semelhantes, a questão de saber em que medida a semelhança fonética dos sinais contribui para o risco de confusão não releva.
- 85 O argumento referido no n.º 52, *supra*, e assente na existência de outras marcas que comportam o termo «flex» no Reino Unido também não colhe. Com efeito, há que recordar que foi precisamente esta circunstância que conduziu a Câmara de Recurso a entender, n.º 27 da decisão impugnada, que a marca anterior apresenta um fraco carácter distintivo e a concluir, seguidamente, que existe um risco de confusão no Reino Unido (v. n.º 81, *supra*). Ora, esta conclusão foi já confirmada (v. n.º 83,

*supra*). De resto, a recorrente aprovou expressamente o entendimento de que a marca anterior apresenta um fraco carácter distintivo (v. n.ºs 41 e 59, *supra*).

86 Por último e no que toca aos argumentos assentes na decisão da Segunda Câmara de Recurso de 11 de Julho de 2003, referidos no n.º 53, *supra*, há ainda que recordar que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso no que se refere ao registo de um sinal como marca comunitária deve ser unicamente apreciada com base no Regulamento n.º 40/94, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na sua prática decisiva anterior, podendo contudo os fundamentos de facto ou direito que constam de uma decisão anterior constituir argumentos em apoio de um fundamento assente na violação de uma disposição deste regulamento (v. n.º 68, *supra*). Ora, há que observar que a relação existente entre os sinais que foram objecto da decisão anteriormente referida da Segunda Câmara de Recurso não é comparável à existente entre os sinais do caso em apreço. Com efeito, o sinal FLEXIUM consiste numa única palavra da qual não é possível extrair o termo «flex», ao passo que os termos «flex» e «flexi» podem ser facilmente separados do sinal FLEXI AIR. Quanto ao mais, há que salientar que a conclusão de que existe no caso em apreço um risco de confusão entre as marcas não pode ser entendida como conduzindo a uma monopolização do termo «flex».

87 À luz das precedentes considerações, há que concluir que, ao considerar que existe um risco de confusão entre os sinais em causa, a Câmara de Recurso não violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

88 Portanto, não colhe o segundo fundamento.

*Quanto ao terceiro fundamento, assente na violação do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94*

#### Argumentos das partes

- 89 A recorrente sustenta que, tendo omitido analisar se a marca anterior podia ser validamente objecto de oposição nos termos do direito do Reino Unido e apreciar o risco de confusão de acordo com este último, a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94. Precisa que esta disposição não deve conferir ao titular de uma marca nacional direitos mais amplos a respeito de um pedido de marca comunitária do que aqueles de que goza nos termos da regulamentação nacional. Ora, a omissão da Câmara de Recurso poderá conferir à marca anterior uma protecção mais ampla à escala comunitária do que à escala nacional.
- 90 O Instituto contesta o mérito do presente fundamento.

#### Apreciação do Tribunal

- 91 Há que salientar que um pedido de marca comunitária está sujeito aos procedimentos previstos no Regulamento n.º 40/94. Assim e nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do mesmo regulamento, a marca pedida deverá obrigatoriamente ser recusada quando existe um risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), com uma marca registada anteriormente num Estado-Membro. Ora, o exame prévio da questão de saber se a marca nacional anterior pode validamente ser oposta por força da regulamentação nacional a que está sujeita, bem como a apreciação do risco de confusão entre as duas marcas em questão segundo essa regulamentação nacional, não estão previstos no Regulamento n.º 40/94.



- 92 Há, além disso, que salientar que o presente fundamento assenta na hipótese de o Regulamento n.º 40/94 conferir ao titular de uma marca nacional anterior direitos mais amplos a respeito de um pedido de marca comunitária do que aqueles que lhe são conferidos pela regulamentação nacional a que está sujeita essa marca anterior. Ora, por força do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 4.º, n.º 2, alínea a), ii), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), as regulamentações nacionais dos Estados-Membros respeitantes à questão do risco de confusão entre uma marca pedida e uma marca nacional anterior foram objecto de harmonização total. O conteúdo normativo destas disposições da Directiva 89/104 é idêntico ao do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94. Nestas condições, a hipótese avançada pela recorrente não se verifica.
- 93 Portanto, o terceiro fundamento não colhe.
- 94 Havendo que negar provimento a todos os fundamentos, há também que negar provimento ao recurso na sua totalidade.

### Quanto às despesas

- 95 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido pedido. No caso em apreço, a recorrente foi vencida e o Instituto pediu que fosse condenada nas despesas. Portanto, há que condenar a recorrente nas despesas.

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

Pelikánová

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Março de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung