

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

23 de Novembro de 2005 *

No processo T-396/04,

Soffass SpA, com sede em Porcari (Itália), representada por V. Bilardo e C. Bacchini, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

* Língua do processo: italiano.

Sodipan, SCA, com sede em Saint-Étienne-du-Rouvray (França), representada por N. Boespflug, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 16 de Julho de 2004 (no processo R 699/2003-1), relativa a um processo de oposição entre a Soffass SpA e a Sodipan SCA,

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

composto por: J. D. Cooke, presidente, I. Labucka e V. Trstenjak, juízes,
secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 4 de Outubro de 2004,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Janeiro de 2005,

vistas as observações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 9 de Fevereiro de 2005,

vista a medida de organização do processo de 24 de Junho de 2005,

após a audiência de 13 de Setembro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 20 de Setembro de 1999, a Soffass SpA apresentou um pedido de marca comunitária 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 sua versão alterada.

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

NICKY

- 3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 16 nos termos do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, e correspondem à seguinte descrição «Artigos em papel e/ou celulose para uso doméstico e de higiene, tais como lenços, toalhetes de rosto, toalhas de mãos, guardanapos, papel de cozinha em rolos ou bobina, papel higiénico».

4 Em 10 de Abril de 2000, o referido pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 29/2000.

5 Em 10 de Julho de 2000, a Sodipan SCA deduziu oposição ao registo da marca pedida, com fundamento no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

6 A oposição baseou-se na existência dos seguintes registos nacionais anteriores:

— registo francês n.º 1 400 192, em vigor a partir de 6 de Abril de 1967, para «papel, cartão e produtos fabricados a partir destes materiais e não abrangidos por outras classes», compreendidos na classe 16, do sinal figurativo a seguir reproduzido:



The image shows a stylized logo for the word 'noku'. The letters are bold, lowercase, and in a sans-serif font. The 'n' and 'k' are particularly thick and blocky. The logo is centered horizontally and appears to be a reproduction of a trademark.

— registo francês n.º 1 346 586, em vigor a partir de 14 de Março de 1986, para «produtos fabricados a partir do papel para a higiene ou o uso doméstico, tais como papel higiénico, lenços de papel, papel de cozinha, guardanapos, toalhas de mesa, conjuntos de mesa, pratos e copos em cartão e outros produtos de uso

único (ou produtos descartáveis)» compreendidos na classe 16, do sinal figurativo a seguir reproduzido:



- 7 Por decisão de 24 de Novembro de 2003, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição. Em suma, considerou que não existia semelhança visual, fonética ou conceptual entre os sinais em causa. Precizou, a esse respeito, que «os sinais se diferencia[va]m claramente na sua impressão de conjunto, sob todos os aspectos». Uma vez que, do ponto de vista da impressão global, os sinais eram claramente diferentes, a Divisão de Oposição concluiu que não era necessário proceder a uma comparação dos produtos. Pela mesma razão, a Divisão de Oposição não examinou as provas do uso das marcas anteriores fornecidas pela interveniente em aplicação do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94.
- 8 Em 4 de Dezembro de 2003, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 9 Por decisão de 16 de Julho de 2004 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso, declarando que as marcas em conflito apresentavam um grau apreciável de semelhança, anulou a decisão da Divisão de Oposição e remeteu-lhe o processo para que se procedesse a uma comparação entre os produtos em causa e à análise da prova do uso das marcas anteriores.

Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;
- condenar o IHMI nas despesas.

11 O IHMI concluiu pedindo ao Tribunal que se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente no pagamento das despesas.

12 A interveniente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

- negar provimento ao recurso;
- declarar que, tendo em conta o risco de confusão existente entre as marcas em conflito, acentuado pelo facto de os produtos em causa serem idênticos, a oposição deduzida pela interveniente contra o pedido de marca comunitária é fundamentada;
- condenar a recorrente no pagamento das despesas.

Questão de direito

- 13 A recorrente invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que a Câmara de Recurso concluiu erradamente existirem semelhanças entre os sinais em conflito.

Argumentos das partes

- 14 A recorrente alega que, contrariamente ao que a Câmara de Recurso declarou, as marcas em causa não são susceptíveis de serem confundidas dadas as suas diferenças fonéticas, visuais e conceptuais evidentes. A Câmara de Recurso desvirtuou, com efeito, o conceito de risco de confusão, tal como interpretado pela jurisprudência comunitária (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29).
- 15 No plano fonético, a recorrente contesta a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual a semelhança entre as sílabas finais «ky» e «cky» prima sobre a diferença fonética resultante das vogais «o» e «i». A recorrente defende que esta diferença evidente, acentuada na língua francesa pelo facto de a pronúncia das sílabas «ni» e «no» ser diferente, deve prevalecer, uma vez que é precisamente o som da primeira parte de uma palavra que fica na memória do consumidor (decisão da Primeira Câmara de Recurso, de 19 de Janeiro de 2001, Manfield/PENFIELD, R 120/2000-1, n.º 23).
- 16 No plano visual, a recorrente contesta a afirmação presente na decisão impugnada segundo a qual as marcas em conflito são similares pelo facto de se caracterizarem

pelas mesmas letras iniciais e finais e por consistirem em duas denominações breves parecidas com termos ingleses. Sublinha que as marcas em causa têm diferenças claras. O seu número de letras é diferente (cinco letras em NICKY e quatro em NOKY). Na primeira marca NOKY, as letras «n» e «y» estão dispostas num eixo oblíquo e convergem para cima. Além disso, a letra «o» de NOKY tem a forma de um triângulo com ângulos arredondados. Por outro lado, a barra vertical que forma a letra «k» de NOKY ultrapassa claramente em altura a extremidade superior da barra oblíqua da mesma letra. A segunda marca NOKY é claramente caracterizada por uma imagem que representa um urso no peito do qual está imprimido um coração. Além disso, é formada por letras iniciais e finais maiores do que as outras letras. Finalmente, ao contrário da marca pedida, as duas marcas anteriores são compostas por letras com extremidades arredondadas.

17 No plano conceptual, a recorrente contesta a afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual não ficou provado que o termo «Nicky» fosse visto em França como um diminutivo.

18 A recorrente alega que é notório e comumente aceite, sem que haja necessidade de o provar, que a palavra «Nicky» é considerada pelo público francófono e pelo público comunitário em geral como o diminutivo de nomes próprios franceses, tais como Nicole, Nicolas, Nicolette, ou como o equivalente destes nomes numa língua estrangeira. Invoca, a este respeito, o automobilista Niki Lauda, um filme dos anos 70 intitulado «Micky e Nicky» e uma banda desenhada com o título «Nicky Larson». Em contrapartida, a palavra «noky» é uma palavra checa, equivalente da palavra italiana «gnocchi». A recorrente expressa, contudo, dúvidas relativamente à compreensão desta significação pelo público francófono. Esta palavra pode mais facilmente evocar, para o público francês, NOKIA, sinal distintivo bem conhecido no sector da telefonia móvel.

- 19 A recorrente alega que basta, para excluir todo o risco de confusão, que o público francês reconheça imediatamente o termo «Nicky» como um diminutivo ou uma abreviação de nomes próprios. Segundo a jurisprudência, basta que apenas uma das marcas litigiosas possua uma significação clara e precisa para o público de referência para que as semelhanças visuais e fonéticas existentes entre as marcas sejam, em larga medida, neutralizadas [acórdãos 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 54, e de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Colect., p. II-1739, n.ºs 55 e 56].
- 20 O IHMI alega que a Câmara de Recurso comparou correctamente o pedido de marca comunitária e as marcas anteriores, sublinhando que as analogias observáveis conduzem a um grau elevado de semelhança.
- 21 Referindo-se à análise detalhada efectuada pela recorrente a respeito das características dos sinais em questão (v. n.º 16, *supra*), o IHMI observa que se trata de elementos claramente marginais na percepção global dos sinais. Com efeito, apesar da presença da imagem estilizada de um urso na segunda marca anterior, a palavra «noky» constitui irrefutavelmente o elemento dominante das duas marcas francesas.
- 22 Em particular, no que respeita à análise conceptual das marcas em causa, o IHMI defende que as provas apresentadas pela recorrente em apoio da afirmação relativa a uma significação segura e certa de NICKY, de diminutivo de um nome próprio, não fundamentam eficazmente uma tal argumentação. Os acórdãos BASS e PICARO, referidos no n.º 19, *supra*, não se aplicam no caso vertente, na medida em que não existe um significado «claro e determinado» de um dos sinais em conflito susceptível de afastar toda a associação possível entre os dois. Além disso, o IHMI, em aplicação do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, alega a inadmissibilidade de todos os novos fundamentos apresentados pela primeira vez no Tribunal, podendo os documentos 13 a 21

anexados à petição inicial ser definidos como tais. Trata-se de documentos totalmente novos que não podem, portanto, ser admitidos nesta fase do processo [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Bush (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 67].

23 A interveniente alega que, dado o carácter manifesto das semelhanças entre os sinais em questão, a decisão da Divisão de Oposição foi correctamente anulada.

24 A interveniente afirma que, no plano conceptual, a marca NICKY, utilizada para produtos como artigos em papel, lenços e guardanapos, não será vista pelo consumidor francês como invocando um nome de pessoa, de modo que nada o levará a estabelecer uma ligação entre esses produtos e uma pessoa apelidada «Nicky», em especial pelo facto de o uso de um tal diminutivo ser extremamente raro.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

25 O 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 dispõe que, após oposição do titular de uma marca anterior, a marca é recusada quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou dos serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

- 26 Resulta dessa disposição que um risco de confusão implica uma identidade ou uma semelhança entre a marca pedida e a marca anterior e uma identidade ou uma semelhança entre os produtos ou os serviços designados no pedido de registo e os produtos ou os serviços para os quais a marca anterior foi registada. Trata-se de condições cumulativas (acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Outubro de 2004, Vedral/IHMI, C-106/03 P, Colect., p. I-9573, n.º 51).
- 27 Assim, se os sinais em conflito forem totalmente diferentes, é possível, em princípio, considerar que não existe risco de confusão, sem analisar os produtos em causa.
- 28 Importa acrescentar que, de acordo com jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de o público poder pensar que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.
- 29 Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratórios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 31 a 33, e jurisprudência referida].
- 30 Tendo em conta essa interdependência, um grau de semelhança, mesmo que reduzido, entre as marcas, pode ser compensado por um grau elevado de

semelhança entre os produtos ou os serviços designados, e vice-versa (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça, Canon, referido no n.º 14, *supra*, n.º 17, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 19).

31 Assim, se existe uma semelhança, mesmo que reduzida, entre dois sinais, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente tendo em conta todos os elementos pertinentes.

32 A esse respeito, resulta igualmente da jurisprudência constante que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais controvertidos, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (v. acórdão BASS, referido no n.º 19 *supra*, n.º 47, e a jurisprudência referida).

33 No caso vertente, está demonstrado que o público de referência para efeitos de uma tal apreciação é o público francês.

34 No plano visual, há lugar a considerar que existe uma certa semelhança entre os sinais em causa. Três das quatro letras do sinal NOKY encontram-se na mesma posição em NICKY. Os sinais têm em comum a letra inicial «n» e a terminação «ky». Não sendo esta terminação usual na língua francesa, pode ser considerada um elemento dominante dos dois sinais que capta a atenção do consumidor francês.

- 35 No plano fonético, existe igualmente uma semelhança entre os sinais em causa, na medida em que a última sílaba «ky», idêntica nos sinais em conflito, capta a atenção do consumidor francês. Assim, as primeiras sílabas destes sinais, que são diferentes entre elas, têm menos impacto de um ponto de vista fonético.
- 36 A este respeito, importa recordar que, segundo a jurisprudência, o grau de semelhança fonética entre duas marcas é pouco importante no caso de produtos comercializados de tal modo que habitualmente o público pertinente, no momento da compra, apreende visualmente a marca que os designa (acórdão BASS, referido no n.º 19, *supra*, n.º 55).
- 37 Do mesmo modo, no plano conceptual, é possível, como assinala a recorrente (v. n.ºs 18 e 19, *supra*), que a palavra «Nicky» possa ser identificada pelo consumidor francês como um diminutivo dos nomes próprios Nicolas ou Nicole. Ora, a importância deste argumento é, em parte, influenciada pela natureza dos produtos em causa e pelas condições em que estes são comercializados. Por conseguinte, a apreciação deste argumento não deve ser isolada de outros factores que possam ser pertinentes.
- 38 Há que assinalar que as semelhanças entre os sinais identificados nos n.ºs 34 e 35, *supra*, são tais que a Câmara de Recurso decidiu correctamente que era conveniente proceder a uma comparação dos produtos a fim de apreciar em termos globais o risco de confusão na situação em causa. É, nomeadamente, o caso quando os sinais apresentem elementos de semelhança, mesmo que reduzida, susceptíveis de serem atenuados no âmbito de uma apreciação global por outros elementos, tais como a natureza dos produtos e as condições nos quais são comercializados.

39 Com efeito, quando os sinais em conflito não são manifestamente desprovidos de semelhanças, mas apresentam certos elementos de semelhança bem como certos elementos susceptíveis de os diferenciar, a apreciação da importância respectiva desses elementos não deve ser efectuada isoladamente, mas no âmbito de uma apreciação global do risco de confusão, tendo em consideração todos os factores pertinentes (v. n.º 29, *supra*).

40 Resulta de tudo o exposto que há que rejeitar o fundamento único baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

41 Quanto aos documentos 13 a 21 juntos à petição (v. n.º 22, *supra*), não podem ser tidos em consideração uma vez que o recurso para o Tribunal tem por fim a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, a função do Tribunal não é reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos apresentados pela primeira vez perante ele. Além disso, a admissão dessas provas seria contrária ao artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, nos termos do qual os articulados das partes não podem alterar o objecto do litígio na Câmara de Recurso. Por conseguinte, essas provas devem ser afastadas, sem que seja necessário examinar a sua força probatória (v., neste sentido, acórdão BUDMEN, referido no n.º 22, *supra*, n.º 67).

42 Tendo em conta o que precede, deve ser indeferido o pedido de anulação da recorrente.

- 43 No que respeita ao pedido da interveniente tendo em vista a declaração definitiva de que a oposição deduzida contra o pedido de marca comunitária é fundamentada, importa assinalar que resulta da leitura conjugada dos n.ºs 2 e 3 do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 que a reforma de uma decisão das Câmaras de Recurso só é possível se essa decisão estiver viciada por uma ilegalidade material ou formal [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]. Basta constatar, a este respeito, que a decisão impugnada não está viciada por uma tal ilegalidade e que convém proceder a uma apreciação global do risco de confusão no caso vertente, tendo em conta todos os elementos relevantes.
- 44 Por conseguinte, há que indeferir o pedido de reforma da interveniente.

Quanto às despesas

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

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

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

Cooke

Labucka

Trstenjak

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Novembro de 2005.

O secretário

O presidente

E. Coulon

J. D. Cooke