

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
9 de Março de 2005 *

No processo T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, com sede em Banguecoque (Tailândia), representada por C. Gassauer-Fleissner, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl, T. Eichenberg e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

* Língua do processo: alemão.

Distribution & Marketing GmbH, com sede em Salzburgo (Áustria), representada inicialmente por C. Hauer e depois por V. von Bomhard, A. Renck e A. Pohlmann, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI de 27 de Novembro de 2002 (processo R 296/2002-3), relativa a um processo de oposição entre a Osotspa Co. Ltd e a Distribution & Marketing GmbH,

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

composto por: H. Legal, presidente, V. Tiili e V. Vadapalas, juizes,
secretário: D. Christensen, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 4 de Fevereiro de 2003,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 28 de Maio de 2003,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 27 de Maio de 2003,

após a audiência de 29 de Setembro de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 10 de Setembro de 1997, a Distribution & Marketing GmbH (a seguir «interveniente») apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo Hai.
- 3 Os produtos e serviços para os quais foi requerido o registo da marca integram-se nas classes 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 e 42 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.
- 4 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 58/98, de 3 de Agosto de 1998.

5 Em 30 de Outubro de 1998, a sociedade Osotspa Co. Ltd (a seguir «recorrente») deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca pedida para os produtos e serviços que integram as classes 5, 32, 33, 35 e 42 e que correspondem à seguinte descrição:

- classe 5: «Produtos fortificantes e tonificantes, nomeadamente preparações vitamínicas, preparações minerais, tónicos»;

- classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas»;

- classe 33: «Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas)»;

- classe 35: «Organização de feiras e exposições com fins comerciais ou publicitários, incidindo exclusivamente ou não sobre os seguintes produtos: produtos fortificantes e tonificantes, nomeadamente preparações vitamínicas, preparações minerais, tónicos; cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas alcoólicas; distribuição com fins publicitários de produtos fortificantes e tonificantes, nomeadamente, preparações vitamínicas, preparações minerais, tónicos, cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas»;

- classe 42: «Alojamento e serviço de restauração».

- 6 O motivo invocado para a oposição é o previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A oposição baseava-se na existência, por um lado, da marca nacional AM 537/96, registada na Áustria em 10 de Maio de 1996, e, por outro, da marca comunitária n.º 168 427, registada em 12 de Maio de 1998, ambas designando as «bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas», que integram a classe 32 do acordo de Nice, já referido. Estas duas marcas figurativas anteriores (a seguir «marcas anteriores») apresentam-se como se segue:



- 7 Por decisão de 31 de Janeiro de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição, devido à ausência de risco de confusão entre as marcas em causa. Observando que importa ter em conta o carácter distintivo médio das marcas anteriores, considerou que os sinais em presença são totalmente diferentes nos planos visual e fonético e apresentam uma estrutura totalmente diferente.
- 8 Em 2 de Abril de 2000, a recorrente interpôs no IHMI, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 9 Por decisão de 27 de Novembro de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Terceira Câmara de Recurso julgou improcedente o recurso. No essencial, considerou que, não obstante a identidade parcial dos produtos abrangidos pelas marcas em litígio e tendo em conta o carácter distintivo médio das marcas anteriores, bem como as diferenças fonéticas, visuais e conceptuais claramente perceptíveis entre os sinais em presença, não existia risco de confusão significativo no espírito do público dos Estados-Membros da União Europeia e mais exactamente da Áustria. Esta conclusão estará tanto mais confirmada quanto a sua apreciação deve ter em conta o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, que

apercebe uma marca como esta se lhe apresenta, sem a sujeitar a uma análise exaustiva e sem a traduzir noutra língua.

Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada e, conhecendo do mérito, julgar procedente a oposição apresentada ao registo da marca Hai e recusar o registo desta marca;
- a título subsidiário, remeter o processo ao IHMI;
- condenar o IHMI nas despesas.

11 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.

12 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso na íntegra e confirmar a decisão impugnada;

- a título subsidiário, remeter o processo ao IHMI;

- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

13 A recorrente pede, no essencial, ao Tribunal de Primeira Instância, por um lado, que recuse o registo da marca comunitária pedida e, por outro, que anule a decisão impugnada.

Quanto ao pedido de recusa do registo da marca comunitária pedida

14 Com a segunda parte do seu primeiro pedido, a recorrente pretende, no essencial, que o Tribunal de Primeira Instância ordene ao IHMI que recuse o registo da marca pedida.

- 15 A este propósito, importa lembrar que, nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do juiz comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir uma intimação ao IHMI para agir. Com efeito, incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos dos acórdãos 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 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 22]. A segunda parte do primeiro pedido da recorrente é, portanto, inadmissível.

Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada

- 16 A recorrente invoca um único fundamento, assente na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 17 A recorrente contesta a apreciação da Câmara de Recurso nos termos da qual não existe um verdadeiro risco de confusão entre os sinais em causa.
- 18 Por aplicação da fórmula segundo a qual um pequeno grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pelas marcas em causa poderá ser compensado por um elevado grau de semelhança entre estas marcas e inversamente, a recorrente sublinha que, pelo menos no que concerne aos produtos que integram a classe 32, que são idênticos, deveria bastar um pequeno grau de semelhança entre as marcas

para se reconhecer a existência do risco de confusão. A recorrente sustenta que o risco de confusão existe, mesmo na ausência de identidade dos produtos e dos serviços, porque as marcas em causa são, de todo o modo, extremamente próximas.

- 19 Além disso, a recorrente contesta a apreciação da Câmara de Recurso de acordo com a qual as marcas anteriores SHARK revestem um carácter distintivo médio. As marcas anteriores consistem, com efeito, na reprodução, chamativa para a imaginação, de um animal que, ligado aos produtos e serviços em causa, é com toda a evidência puramente fantasista.

- 20 A recorrente alega ainda que há o risco de confusão desde que exista uma semelhança do ponto de vista de um dos três aspectos, visual, fonético ou conceptual. Salienta que, na decisão impugnada, a semelhança conceptual das marcas foi reconhecida, mas que a este factor foi atribuído, erradamente, menor peso do que aos elementos visual e fonético. A título de exemplo, a recorrente realça que a Câmara de Recurso deu maior importância à semelhança fonética do que ao conteúdo semântico da marca pedida, afirmando que a clientela em causa consideraria que «Hai» é uma deformação da palavra inglesa «high».

- 21 Segundo a recorrente, os sinais controvertidos no caso em apreço apresentam um risco de confusão, pois que têm apenas um único significado intrínseco, claro e imediatamente compreensível. O consumidor médio compreenderá imediatamente o conteúdo semântico das marcas em causa e estabelecerá desde logo uma associação entre estes conteúdos e, por conseguinte, entre os dois sinais.

- 22 Por outro lado e contrariamente ao que afirma a Câmara de Recurso, esta identidade conceptual não será neutralizada pela utilização de duas línguas diferentes. A este propósito, a recorrente alega, remetendo para decisões do Serviço de Patentes austríaco, que a Câmara de Recurso não apreciou correctamente a situação do

mercado na Áustria, no qual o conhecimento da língua inglesa é um dado adquirido. Por conseguinte, as marcas constituídas por palavras em língua estrangeira, sobretudo em inglês, não devem ser apreciadas diferentemente das constituídas por palavras alemãs com o mesmo sentido. Assim, o público visado pelos produtos e serviços em causa compreende o sentido da palavra «shark», facto que, aliás, é reconhecido pela Câmara de Recurso.

- 23 A recorrente acrescenta que o conteúdo semântico das marcas anteriores é completado pelo seu grafismo em forma de tubarão que torna o significado ainda mais acessível e evidente. Com efeito, a palavra «shark» escrita na forma estilizada de um tubarão favorece a ligação e a semelhança entre as marcas em causa. O que tem por efeito reduzir consideravelmente o elemento diferenciador resultante das línguas diferentes.
- 24 Quanto ao entendimento da Câmara de Recurso segundo o qual as traduções de marcas só são relevantes se forem correntes e se o público visado supuser que a marca traduzida provém da mesma empresa ou de uma empresa associada, a recorrente alega que é suficiente a existência do risco de que os consumidores estabeleçam essa relação.
- 25 A recorrente especifica ainda que a «confusão cruzada absoluta», isto é, o risco de confusão entre uma representação unicamente figurativa de um termo e uma marca puramente nominativa, é admitida. *A fortiori*, no caso em apreço, será forçoso admitir-se a existência de um risco de confusão, pois que as marcas anteriores não são unicamente constituídas pelo elemento figurativo que representa um tubarão.
- 26 Por fim, a recorrente constata que o risco de confusão existe numa parte importante da União Europeia. O termo «Hai» não é apenas conhecido nas línguas alemã e

finlandesa, mas também nas línguas sueca, dinamarquesa e neerlandesa, esta última também falada na Bélgica. Este termo é compreendido também em determinadas regiões fronteiriças italianas e francesas. Nas regiões do Norte da Europa, são também compreendidas as línguas alemã e inglesa.

- 27 O IHMI sustenta que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso aplicou os princípios que regem a apreciação do risco de confusão, como resultam da jurisprudência, sem cometer erro e que, sem deixar de ter em conta os fundamentos das partes, concluiu correctamente pela ausência de qualquer risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 28 Considerando que as marcas anteriores têm apenas um carácter distintivo médio e tendo em conta as diferenças nítidas que apresentam os sinais nos planos visual e fonético, o IHMI compartilha da conclusão da Câmara de Recurso de que, não obstante a identidade parcial entre os produtos abrangidos pelas marcas em litígio, a semelhança conceptual dos sinais não é suficiente, no caso em apreço, para se concluir pela existência de um risco de confusão significativo à luz do direito das marcas.
- 29 A interveniente faz sua a fundamentação da decisão impugnada.
- 30 Segundo a interveniente, as diferenças fonéticas existentes entre os termos «Hai» e «shark» e o grafismo da marca figurativa SHARK leva a que os sinais em causa produzam uma impressão diferente e exclui qualquer semelhança entre eles.

- 31 O argumento da recorrente segundo o qual o consumidor médio percebe imediatamente o sentido das marcas em causa e estabelece umnexo entre elas é irrealista. A tese da recorrente é demasiado exigente relativamente ao consumidor e não corresponde à experiência prática. Embora se admita que o consumidor coloca mais o acento nas semelhanças do que nas diferenças apresentadas pelos sinais, os consumidores não identificarão, no caso vertente, qualquer ponto comum, nem na imagem nem no elemento nominativo. Com efeito, a palavra «Hai» não figura nas marcas anteriores e, reciprocamente, a imagem do tubarão estilizado e a palavra «shark» não figuram no sinal depositado pela interveniente. Como não existem elementos de semelhança, não pode, pois, haver risco de confusão.
- 32 No que toca à utilização das duas línguas, a interveniente alega que, admitindo embora a jurisprudência que o vocabulário de base da língua inglesa é compreendido pelo consumidor austríaco e é traduzido pelo seu equivalente em alemão, o termo «shark» não pode ser classificado entre os termos do vocabulário de base inglês. Além disso, a argumentação da recorrente segundo a qual a palavra «shark» adquiriu notoriedade através do célebre filme «Der weiÙe Hai» é falaciosa. O filme só será conhecido na Áustria com o seu título em alemão e, por outro lado, o título original inglês do filme não contém sequer a palavra «shark». Além disso, o termo «shark» pertencerá à língua americana e não à língua inglesa.
- 33 Por outro lado, a interveniente considera que, contrariamente ao que sustenta a recorrente, os consumidores em causa compreendem o vocábulo «Hai» como a designação alemã ou neerlandesa de um peixe carnívoro, mas também como a deformação da palavra inglesa «high», no sentido de alto, de qualidade, de bom, de nobre, etc. Na perspectiva fonética, o vocábulo «Hai» confere assim um duplo sentido ao sinal, jogando na deformação, o que, aliás, será o objectivo da ortografia incorrecta da expressão «high». De resto, mesmo correspondendo o significado essencial da marca Hai apenas ao sentido original da palavra «Hai», não existirá manifestamente semelhança entre as marcas SHARK e Hai, pois que os consumidores não atribuirão facilmente o mesmo conteúdo semântico às duas

palavras. Será irrealista crer que os consumidores traduzem a palavra alemã ou neerlandesa «Hai» sem outra associação de ideias com o termo americano «shark». Por conseguinte, também não existe, nesta óptica, risco de confusão.

- 34 Por último, a interveniente conclui que a admissão da «confusão cruzada absoluta» não tem qualquer relevância no caso vertente, dado que os consumidores, perante uma marca simultaneamente nominativa e figurativa, retêm principalmente o elemento nominativo «shark» e não o elemento gráfico.

Apreciação do Tribunal

- 35 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. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado e por força do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i) e ii), do Regulamento n.º 40/94, entende-se por marcas anteriores as marcas comunitárias e as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido da marca comunitária.
- 36 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.

- 37 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 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].
- 38 No caso em apreço, as marcas anteriores foram objecto de um registo nacional, na Áustria, e de um registo comunitário. Por conseguinte, o território relevante para análise do risco de confusão é constituído pela União Europeia na sua globalidade e, em particular, pela Áustria. Uma vez que os produtos em causa são produtos de consumo corrente, o público-alvo é o consumidor médio que se presume estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Verifica-se que os produtos em causa, a saber, as bebidas energéticas, se dirigem sobretudo a um público jovem.
- 39 Além disso e embora o artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 não contenha uma disposição idêntica à do artigo 7.º, n.º 2, segundo a qual basta, para recusar o registo de uma marca, que um dos motivos absolutos de recusa exista numa parte da Comunidade, há que considerar que a mesma solução deve ser aplicada no caso em apreço. Daqui resulta que o registo deve igualmente ser recusado, embora o motivo relativo de recusa apenas exista numa parte da Comunidade [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Março de 2004, Mülhens/IHMI — Zirh International (ZIRH), T-355/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 36).
- 40 À luz das precedentes considerações, há que proceder à comparação, em primeiro lugar, dos produtos em causa e, em segundo lugar, dos sinais em litígio.

— Quanto à comparação dos produtos

- 41 Importa lembrar que, de acordo com a jurisprudência, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos ou serviços. Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 23).
- 42 As marcas controvertidas referem-se a determinados produtos que integram a mesma classe, a saber, a classe 32, e cuja descrição é, além do mais, largamente idêntica.
- 43 Os produtos inseridos na classe 5 a que se refere o pedido de marca podem também ser produtos que servem para a preparação de bebidas, designadamente, de bebidas energéticas. Quanto aos produtos que integram a classe 33, entre os quais figuram as bebidas alcoólicas, constata-se que actualmente as bebidas energéticas são frequentemente comercializadas e consumidas com as bebidas alcoólicas.
- 44 Além disso, todos os produtos em causa inseridos nas classes 5, 32 e 33 são normalmente objecto de uma distribuição generalizada, que vai desde as prateleiras do sector da alimentação de uma grande superfície aos bares e cafés.
- 45 No que toca aos serviços que se inserem nas classes 35 e 42 a que se refere o pedido de marca, é de concluir que estão menos próximos dos produtos abrangidos pelas marcas anteriores. O facto de as bebidas alcoólicas e não alcoólicas serem objecto de promoções aquando de feiras e serem muitas vezes consumidas em restaurantes não basta para estabelecer uma ligação entre estes produtos e os serviços que integram as classes 35 e 42.

- 46 Há, portanto, que concluir que os produtos que se inserem na classe 32 são idênticos. Os produtos inseridos nas classes 5 e 33 a que se refere o pedido de marca estão, neste particular, de tal modo ligados aos produtos inseridos na classe 32 e abrangidos pelas marcas anteriores que devem ser considerados semelhantes. Ao invés, os serviços inseridos nas classes 35 e 42 e designados pelo pedido da marca e os produtos abrangidos pelas marcas anteriores não podem ser considerados semelhantes.

— Quanto à comparação dos sinais

- 47 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, ainda não publicado na Colectânea, n.º 47, e a jurisprudência aí referida].
- 48 É à luz destas considerações que importa apreciar se o grau de semelhança entre as marcas em causa nos planos visual, fonético e conceptual é suficientemente elevado para se considerar que existe entre elas risco de confusão.
- 49 No caso em apreço, no plano visual, é forçoso concluir que os dois sinais, Hai e SHARK, se distinguem facilmente pelo seu grafismo, uma vez que apenas a marca SHARK se apresenta numa forma figurativa. A este propósito, há que observar que o grafismo das letras da marca SHARK reproduz a forma de um tubarão, ao passo que o sinal Hai é exclusivamente composto pelo termo «Hai». Mesmo nos seus aspectos nominativos, os sinais controvertidos («Hai» e «shark») devem ser considerados dissemelhantes, apesar de conterem ambos a combinação das letras «h» e «a». Consequentemente, os dois sinais não são semelhantes no plano visual.

- 50 No plano fonético, é manifesto que os sinais em causa não apresentam semelhança.
- 51 No plano conceptual, é pacífico que o vocábulo inglês «shark» se traduz pelo vocábulo «Hai» em alemão e em finlandês, pelo vocábulo «haai» em neerlandês e pelo vocábulo «haj» em dinamarquês e em sueco. É, portanto, provável que as pessoas que falam estas línguas compreendam quer o vocábulo «shark» quer o vocábulo «Hai» como significando «tubarão». E é assim sobretudo no caso do público-alvo, uma vez que se trata de jovens, os quais geralmente têm um conhecimento suficiente da língua inglesa para compreenderem o significado do vocábulo «shark». Tal é também o caso das pessoas que não identificam imediatamente o vocábulo inglês «shark», mas compreendem o seu significado quando vêm a imagem do tubarão. Com efeito, o conteúdo semântico das marcas anteriores é completado pelo seu grafismo em forma de tubarão que torna o significado ainda mais acessível e evidente. Por conseguinte, há que concluir que existe uma semelhança conceptual entre os sinais em causa que, contudo, exige uma tradução prévia.
- 52 Por outro lado, conclui-se que a marca pedida pode corresponder a um jogo de palavras, a uma deformação do vocábulo inglês «high». No entanto, este significado não é evidente e não basta para neutralizar a semelhança conceptual entre os sinais em conflito.
- 53 Portanto, não existe qualquer semelhança visual ou fonética entre os sinais em questão, mas sim uma certa semelhança conceptual, que exige tradução prévia.
- 54 Por conseguinte, há que apreciar globalmente se, no caso vertente, esta semelhança conceptual basta para criar um risco de confusão.

— Quanto à apreciação global dos sinais em questão

- 55 Segundo a jurisprudência, a mera semelhança conceptual entre as marcas não basta para criar um risco de confusão em circunstâncias em que a marca anterior não goza de uma notoriedade particular e consiste numa imagem que apresenta poucos elementos figurativos (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, *SABEL*, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 25).
- 56 O risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior for reconhecido como importante. Não se pode, portanto, excluir que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa criar um risco de confusão num caso em que a marca anterior possui um carácter distintivo específico, quer intrinsecamente quer em razão do respectivo conhecimento no mercado (v., neste sentido, acórdão *SABEL*, já referido, n.º 24). Estas marcas gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido (acórdão *Canon*, já referido, n.º 18, e acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 20).
- 57 Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, para avaliar se possui um carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas (acórdãos do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 49, e *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, já referido, n.º 22).
- 58 Quando desta apreciação, devem tomar-se em consideração, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a quota de mercado da marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a

importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica o produto ou os serviços como provenientes de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais (acórdãos Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 51, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 23).

- 59 No caso vertente, a recorrente não invocou o conhecimento das suas marcas no mercado, mas unicamente o seu carácter distintivo intrinsecamente elevado. A presença ou não de elementos descritivos nas marcas anteriores deve, por conseguinte, ser tomada em consideração em conjunto com as suas outras qualidades intrínsecas para a apreciação do respectivo carácter distintivo.
- 60 É pacífico, no caso em apreço, que as marcas anteriores SHARK não contêm qualquer elemento descritivo. Trata-se de marcas com um grafismo particular, cujas letras surgem em caracteres estilizados, de tal modo que o conjunto do sinal evoca a forma de um tubarão, constituindo o «s» a cabeça, o «a» a barbatana dorsal e o «k» a cauda do animal. Há que observar que o animal escolhido e o produto objecto das marcas anteriores não são anódinos: trata-se de um tubarão utilizado para designar bebidas energéticas. Estas marcas, tomadas globalmente, podem ser consideradas apelativas e que chamam a atenção. Tais marcas são também mais facilmente memorizadas pelo público-alvo.
- 61 Por conseguinte, as qualidades intrínsecas das marcas anteriores conferem-lhe um carácter distintivo bem mais elevado, contrariamente ao que sustentam o IHMI e a interveniente.
- 62 Portanto e após se ter concluído tratarem-se de produtos parcialmente idênticos e de marcas anteriores com um carácter intrinsecamente distintivo, há que examinar se, no caso vertente, a simples semelhança conceptual, que exige uma tradução prévia, basta para concluir pela existência de um risco de confusão.

- 63 A este respeito, há que salientar que os produtos em causa são bebidas energéticas destinadas a um público jovem que tem geralmente conhecimento dos artigos de marca. Como a Câmara de Recurso concluiu correctamente, estes produtos são normalmente objecto de uma distribuição generalizada, por exemplo, nos supermercados, onde o público os compra sobretudo «à vista». Não se pode também negligenciar a importância de serem pedidos nos restaurantes, nos cafés e nos bares.
- 64 Atendendo a tudo o que precede, há que considerar que as importantes diferenças visuais e fonéticas importantes entre as marcas em causa são de molde a neutralizar em larga medida a sua semelhança conceptual, exigindo uma tradução prévia. Com efeito, o grau de semelhança conceptual entre duas marcas é de reduzida importância num caso em que o público-alvo, quando da compra, é levado a ver e a pronunciar o nome da marca.
- 65 Há, pois, que concluir que o grau de semelhança entre as marcas em causa não é suficientemente elevado para se poder considerar que o público possa crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou, se for o caso, de empresas ligadas economicamente.
- 66 Tendo em conta as diferenças entre os sinais em presença, esta apreciação não é infirmada pelo facto de os produtos e serviços a que se refere a marca pedida serem parcialmente idênticos aos produtos designados pelas marcas anteriores.
- 67 Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso concluiu bem pela não existência de um risco de confusão entre a marca pedida e as marcas anteriores.

- 68 Quanto às decisões nacionais invocadas pelas partes, há que recordar que resulta de uma jurisprudência constante que os registos já efectuados nos Estados-Membros constituem apenas um elemento que, não sendo determinante, pode apenas ser tomado em consideração para efeitos do registo de uma marca comunitária [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão), T-122/99, Colect., p. II-265, n.º 61; de 31 de Janeiro de 2001, Sunrider/IHMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. II-449, n.º 33, e de 19 de Setembro de 2001, Henkel/IHMI (Pastilha redonda vermelha e branca), T-337/99, Colect., p. II-2597, n.º 58].
- 69 No que toca à prática do IHMI, decorre da jurisprudência que as decisões relativas ao registo de um sinal enquanto marca comunitária que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94 resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal enquanto marca comunitária só deve ser apreciada com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática anterior das Câmaras de Recurso [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAM-SERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 66; 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 32, e de 30 de Abril de 2003, Axions e Belce/IHMI (Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro), T-324/01 e T-110/02, Colect., p. II-1897, n.º 51].
- 70 Nestas condições, há que julgar improcedente o fundamento único da recorrente e negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

- 71 Nos termos 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 requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas do IHMI e da interveniente, em conformidade com os respectivos pedidos.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**

- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 9 de Março de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

H. Legal