

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

24 de Novembro de 2005 *

No processo T-135/04,

GfK AG, com sede em Nuremberga (Alemanha), representada por U. Brückmann e R. Lange, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:

BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, com sede em Munique (Alemanha),

que tem por objecto a anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 4 de Fevereiro de 2004 (processo R 327/2003-1), relativa à oposição apresentada pelo titular de uma marca figurativa alemã, que contém o elemento nominativo «BUS» bem como uma figura constituída por três triângulos entrelaçados, ao registo da marca nominativa comunitária Online Bus para serviços da classe 35,

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

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

secretário: C. Kristensen, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal em 8 de Abril de 2004,

vista a resposta entrada na Secretaria do Tribunal em 29 de Setembro de 2004,

após a audiência de 8 de Junho de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 15 de Novembro de 1999, a recorrente 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 Online Bus.

3 O registo foi pedido para serviços abrangidos pela classe 35 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços e para o registo de marcas de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e que correspondem à seguinte descrição: «elaboração de estatísticas económicas, *marketing*, estudos e análises de mercado, consultadoria empresarial, consultadoria organizacional, consultadoria em matéria de gestão de empresas e recolha e fornecimento de informações económicas».

- 4 O pedido foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 57/2000, de 17 de Julho de 2000.
- 5 Em 6 de Outubro de 2000, a sociedade BUS — *Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH* deduziu oposição ao registo da marca pedida relativamente a todos os serviços indicados no pedido. Em apoio da sua oposição, invocou o risco de confusão com a marca alemã de que é titular, registada em 12 de Setembro de 1988 para, nomeadamente, os serviços de «consultadoria empresarial», abrangido pela classe 35, e que protege o sinal figurativo a seguir reproduzido:



- 6 Tendo a recorrente solicitado a apresentação da prova da utilização da marca anterior, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, a outra parte no processo no IHMI apresentou prova da utilização do sinal a seguir reproduzido:



- 7 Por decisão de 25 de Fevereiro de 2003, a Divisão de Oposição deferiu a oposição.
- 8 Em 29 de Abril de 2003, a recorrente interpôs no IHMI um recurso da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.
- 9 Por decisão de 4 de Fevereiro de 2004 (processo R 327/2003-1), notificada à recorrente em 13 de Fevereiro de 2004 (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Considerou, em primeiro lugar, que o elemento figurativo composto por triângulos entrelaçados e o elemento nominativo «bus» eram os dois elementos distintivos da marca anterior. A utilização do sinal, utilização cuja prova tinha, em seu entender, sido produzida, não afectara, portanto, o carácter distintivo da marca registada. Em seguida, a Câmara de Recurso constatou que as marcas em conflito apresentavam poucas semelhanças no plano visual, mas eram semelhantes no plano fonético, o que demonstrava, tendo em conta a grande semelhança entre os serviços em causa, a existência de risco de confusão no espírito do público alemão relevante.

Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão recorrida;

- indeferir a oposição apresentada pela outra parte no processo no 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.

Quanto ao alcance dos pedidos da recorrente

12 Na audiência, a recorrente reduziu o seu primeiro pedido no sentido de que apenas pede a anulação da decisão recorrida no que se refere aos serviços de «estudos e análises de mercado», designados no seu pedido de registo de marca.

13 Esse pedido deve ser interpretado no sentido de que a recorrente apenas pede a anulação parcial da decisão recorrida [v., neste sentido, acórdão de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. II-383, n.º 14]. Esse pedido não é, enquanto tal, contrário à proibição resultante do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal, de alterar, no Tribunal, o objecto do litígio como foi apresentado perante a Câmara de Recurso (v., neste sentido, acórdão Pastilha oval, já referido, n.º 15). Assim, deve considerar-se que a recorrente desistiu do seu recurso na parte em que pedia a anulação da decisão recorrida relativamente a serviços diferentes dos serviços de «estudos e análises de mercado».

Quanto à admissibilidade

14 No seu segundo pedido, a recorrente pede essencialmente ao Tribunal que ordene ao IHMI que indefira a oposição ao registo da sua marca.

15 A este respeito, deve recordar-se que, em conformidade com o 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. Assim, não cabe ao Tribunal dirigir ordens ao IHMI. Com efeito, incumbe a este último tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos dos acórdãos do Tribunal [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Abril de 2005, Ampafrance/IHMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Colect., p. II-1401, n.º 24, e a jurisprudência aí referida]. O segundo pedido da recorrente é, por conseguinte, inadmissível.

Quanto ao mérito

16 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso. O primeiro é relativo à violação do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. O segundo diz respeito à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 17 A recorrente sustenta que a oposição deve ser indeferida com fundamento no artigo 43.º, n.º 2, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, devido ao facto de a marca anterior não ter sido utilizada tal como foi registada.
- 18 A este respeito, a recorrente considera que a disposição pertinente para apreciar a utilização, sob uma forma diferente da registada, da marca alemã invocada no caso em apreço é o § 26, n.º 3, da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lei alemã sobre as marcas, BGBl. 1994 I, p. 3082 e BGBl. 1995 I, p. 156, a seguir «Markengesetz»), que transpõe para o direito alemão o artigo 10.º, n.º 2, 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). A recorrente invoca igualmente um acórdão de 13 de Abril de 2000 do Bundesgerichtshof (Alemanha) relativo à interpretação da disposição já referida da Markengesetz.
- 19 Em seu entender, no caso em apreço, os elementos distintivos do sinal utilizado diferem dos da marca registada.
- 20 Em primeiro lugar, o sinal utilizado não inclui o elemento nominativo «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.». Sem este elemento, o público não compreende o sentido do elemento «bus», que constitui o acrónimo do antigo titular da marca anterior.

- 21 Além disso, no sinal registado, o elemento «bus» está escrito em letras pretas e encontra-se posicionado sob o elemento figurativo constituído por três triângulos entrelaçados, ao passo que, no sinal utilizado, é composto por letras brancas de formato diferente, inscritas em rectângulos pretos situados à esquerda do referido elemento figurativo. A este respeito, a recorrente considera que há que ter em conta que, uma vez que a marca anterior é figurativa, a própria apresentação tipográfica do elemento «bus» se encontra protegida. Assim, o seu titular não dispõe da mesma liberdade para a empregar sob uma forma diferente do que teria se estivesse, por exemplo, em causa uma marca nominativa.
- 22 Em último lugar, a cor do elemento figurativo composto por três triângulos entrelaçados é diferente no sinal utilizado e este sinal inclui igualmente um elemento figurativo suplementar, isto é, um quadrado preto.
- 23 Segundo a recorrente, todas estas diferenças alteram o carácter distintivo da marca invocada de tal forma que o público não associa o sinal utilizado a esta marca.
- 24 O IHMI alega que o Regulamento n.º 40/94 não contém qualquer disposição expressa acerca do emprego, sob uma forma diferente da registada, de uma marca nacional invocada em apoio da oposição. No entanto, o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da Directiva 89/104 contém uma disposição harmonizada, análoga ao artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94. Assim, esta disposição harmonizada deve ser aplicada, nos termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 ou da disposição correspondente da Directiva 89/104. Na opinião do IHMI, o recurso à legislação nacional está excluído, uma vez que o sistema da marca comunitária é um sistema autónomo.
- 25 Em seu entender, o carácter distintivo da marca anterior invocada no presente caso de modo nenhum é alterado na forma sob a qual esta é utilizada. A supressão do elemento «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» é irrelevante, porque este elemento não só tem uma importância secundária no

plano visual como também constitui uma referência descritiva. A representação do elemento «bus» e do elemento figurativo constituído por três triângulos entrelaçados sob a forma de negativo pode ser aceite como uma variante corrente da forma registada, não tendo qualquer efeito sobre o seu carácter distintivo. A adição de um quadrado preto é anódina, dado que se trata de uma figura geométrica de base.

- 26 Em último lugar, tendo em consideração a finalidade do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, o titular de uma marca deve dispor de uma margem de manobra ao utilizá-la, a fim de adaptar a representação do sinal protegido às normas do grafismo publicitário ou ao gosto da época.

Apreciação do Tribunal

- 27 Nos termos do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94:

«A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade [...] Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada.»

- 28 O artigo 43.º, n.º 3, do mesmo regulamento torna a disposição já referida aplicável às marcas nacionais anteriores, sendo entendido que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

- 29 Por força do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, é considerado utilização da marca comunitária o seu emprego «sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada».
- 30 No presente caso, dado que a marca invocada em apoio da oposição é uma marca nacional, importa precisar, em primeiro lugar, o objecto do primeiro fundamento, através do qual a recorrente alega, na realidade, a violação pela Câmara de Recurso das disposições conjugadas do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 31 Em seguida, há que precisar que, por força da aplicação conjugada do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, a prova da utilização séria de uma marca anterior, nacional ou comunitária, que constitui o fundamento de uma oposição a um pedido de registo de marca comunitária, compreende igualmente a prova da utilização da marca anterior sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo desta marca na forma sob a qual foi registada [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Colect., p. II-2789, n.º 44].
- 32 Por conseguinte, a referência feita pela recorrente ao direito nacional não é pertinente.
- 33 Face às considerações precedentes, há que examinar se a forma de utilização da marca anterior contém diferenças que alterem o seu carácter distintivo.

- 34 Antes de mais, importa observar que as duas formas da marca anterior, ou seja, a registada e a utilizada, incluem o elemento nominativo «bus» e um elemento figurativo composto por três triângulos entrelaçados, cujo carácter distintivo não é contestado pelas partes.
- 35 Quanto à apresentação diferente destes elementos na forma utilizada, há que observar que nem a tipografia do elemento «bus» nem as cores da marca anterior, branca e preta, são particularmente originais ou invulgares em cada uma das duas formas da marca anterior. A sua variação não é, portanto, susceptível de afectar o carácter distintivo desta marca.
- 36 Em seguida, no que se refere à menção «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», deve recordar-se que a apreciação do carácter distintivo e dominante de uma ou de várias componentes de uma marca complexa deve basear-se nas qualidades intrínsecas de cada uma delas e na posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.^{os} 33 a 35].
- 37 No caso em apreço, a menção em causa é um elemento nominativo longo, que está escrito em letras pequenas e ocupa uma posição secundária, abaixo do sinal. O seu significado (Associação de assistência a empresários e a trabalhadores independentes, associação registada) faz referência aos serviços em causa. Assim, atendendo ao conteúdo descritivo do elemento em causa e à sua posição acessória na apresentação do sinal, deve considerar-se que o mesmo não é distintivo.

- 38 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente de que a supressão do elemento em questão priva de sentido o elemento «bus», que constitui o acrónimo do antigo titular da marca anterior. É pacífico que o elemento «bus» é dotado de carácter distintivo intrínseco. Mesmo supondo que o público pertinente se apercebe de que este elemento pode igualmente constituir um acrónimo, o seu carácter distintivo não é afectado pela supressão do elemento explicativo.
- 39 Esta conclusão também não é infirmada pelo argumento, invocado pela recorrente na audiência, de que a frase em causa designa o antigo titular do sinal e individualiza assim a marca anterior. Com efeito, mesmo que se admitisse que o elemento em causa se refere ao nome do antigo titular da marca, este facto não teria incidência sobre a apreciação do conteúdo descritivo deste elemento e da sua posição na apresentação visual do sinal, que permitem, no caso em apreço, concluir que o referido elemento não possui carácter distintivo.
- 40 No que se refere, em último lugar, ao quadrado preto incluído na forma utilizada, que não existe na forma registada, o mesmo faz parte das figuras geométricas de base e, por esta razão, é desprovido de carácter distintivo. Esta conclusão não é, aliás, influenciada pela sua posição na forma utilizada.
- 41 Resulta do que precede que a forma utilizada da marca anterior não apresenta diferenças susceptíveis de alterar o carácter distintivo desta marca, na acepção das disposições conjugadas do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Foi, portanto, com razão que a Câmara de Recurso considerou que foi produzida a prova da utilização da marca da oponente.
- 42 Por conseguinte, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

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

Argumentos das partes

- 43 A recorrente alega que a Câmara de Recurso considerou erradamente que a marca anterior era dominada pelo elemento nominativo «bus», comum aos dois sinais, e que os sinais em conflito eram semelhantes.
- 44 Segundo a recorrente, por um lado, a marca anterior contém outros elementos distintivos, que caracterizam a impressão de conjunto por ela produzida. No que se refere, nomeadamente, ao elemento figurativo da marca anterior, o mesmo representa uma figura gráfica elaborada, que tem um forte carácter distintivo. Em certos casos, só o elemento figurativo da marca anterior é utilizado pela outra parte no processo no IHMI. O mesmo tem, portanto, uma importância pelo menos equivalente à do elemento nominativo «bus». Quanto ao elemento «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», a recorrente considera que o mesmo é importante, na medida em que explica o sentido do acrónimo «bus».
- 45 Por outro lado, o elemento nominativo «bus» não é, por si só, capaz de caracterizar a marca anterior devido ao seu fraco carácter distintivo, atendendo aos serviços em causa. Com efeito, várias marcas que contêm o elemento nominativo «bus» estão registadas na classe 35 e, na Internet, o termo «bus» é muito frequentemente utilizado com o termo «marketing».
- 46 Assim, os sinais em conflito não são semelhantes. No plano visual, a marca anterior é caracterizada pelo elemento figurativo, ausente na marca pedida. No plano

fonético, a marca nominativa pedida Online Bus é claramente mais longa e, por isso, diferente da palavra «bus» da marca anterior. Além disso, encontrando-se o elemento «online» posicionado no início do sinal nominativo, deve ser-lhe concedida uma maior importância ao nível da pronúncia. No plano conceptual, o elemento «bus» da marca anterior sugere um meio de transporte público, enquanto o sinal Online Bus faz referência ao domínio da informática. Os conceitos dos sinais em conflito também são, portanto, diferentes.

- 47 O IHMI responde, invocando o acórdão MATRATZEN, já referido (n.ºs 33 e 34), que a impressão de conjunto produzida por uma marca complexa pode ser dominada por um único elemento. A concordância do elemento dominante conduz à semelhança dos sinais em conflito.
- 48 Relativamente à comparação fonética dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso admitiu, com razão, que os mesmos eram altamente semelhantes, dado que o elemento nominativo «bus» era dominante em cada um deles.
- 49 Quanto ao argumento da recorrente destinado a demonstrar o fraco carácter distintivo do elemento «bus», o mesmo, apresentado pela primeira vez perante a Câmara de Recurso, é, segundo o IHMI, intempestivo na acepção do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.
- 50 Além disso, não é suficientemente fundamentado na petição. A este respeito, a lista de marcas registadas que contém o elemento «bus» não constitui uma prova apropriada, uma vez que o enfraquecimento do carácter distintivo só pode resultar de marcas utilizadas. A pesquisa na Internet relativa à utilização conjugada dos termos «bus» e «marketing» não produz essa prova, antes de mais, porque apenas uma pequena parte dos serviços em causa dizem respeito ao *marketing*. Em seguida,

não permite verificar se o elemento «bus» é utilizado na Internet com fins distintivos em relação aos serviços em causa. Em último lugar, a pesquisa abrange o sector dos autocarros, que não é relevante no caso em apreço, e não é limitada à Alemanha que constitui o território pertinente.

- 51 Os sinais em conflito são igualmente semelhantes nos planos visual e conceptual.
- 52 No que diz respeito à comparação visual, a marca anterior não é visualmente caracterizada pelo seu elemento figurativo. Geralmente, o público faz referência aos elementos nominativos das marcas complexas. No caso em apreço, podia, na melhor das hipóteses, ser atribuído ao elemento figurativo um valor comparável ao do elemento nominativo dominante «bus».
- 53 Quanto à comparação conceptual, o termo «bus» constitui, nos dois sinais, uma abreviatura corrente na Alemanha para designar um autocarro. Nesta perspectiva, por analogia com os acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, BMI Bertollo/IHMI — Diesel (DIESELIT) (T-186/02, Colect., p. II-1887, n.º 58), e de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS STATION) (T-115/03, Colect., p. II-2939, n.º 36), existe uma semelhança conceptual entre os sinais em conflito.

Apreciação do Tribunal

- 54 Resulta do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 que o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com

uma marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pela marca anterior e pela marca pedida, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

55 Segundo jurisprudência assente, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa e tendo em conta todos os factores pertinentes no caso em apreço, designadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos 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.º 33, e a jurisprudência aí referida].

56 No presente caso, as partes não contestam a definição do público pertinente feita pela Câmara de Recurso nem a verificação de que existe uma grande semelhança entre os serviços em causa (n.ºs 25 e 26 da decisão recorrida). A recorrente alega, ao invés, que as marcas em conflito não são semelhantes e que não existe risco de confusão entre elas. O exame do presente fundamento deve, portanto, ser limitado a estes dois aspectos.

57 Segundo jurisprudência assente, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto que elas produzem, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (v., por analogia, quanto à interpretação da Directiva 89/104, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.ºs 22 e 23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25).

58 No presente caso, deve-se observar que uma das componentes dos sinais em conflito, a saber, o elemento nominativo «bus», é idêntica.

59 Há que observar, a este respeito, que a identidade de uma componente dos sinais em causa só permite concluir que estes são semelhantes se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida por cada um dos sinais, de tal forma que todas as outras componentes sejam negligenciáveis a este respeito (acórdão MATRATZEN, já referido, n.º 33).

60 A Câmara de Recurso considerou (n.º 22 da decisão recorrida) que o elemento «bus» constituía o elemento dominante da marca pedida e um dos elementos dominantes da marca anterior.

61 A recorrente sustenta que o elemento nominativo «bus» tem fraco carácter distintivo relativamente aos serviços em causa e que, portanto, não pode, por si só, caracterizar os sinais em conflito.

62 Baseia-se, por um lado, no elemento de facto invocado pela primeira vez na audiência, segundo o qual o termo «bus» designa um tipo de inquéritos empregue em estudos de mercado.

63 Ora, este facto, que não foi invocado previamente perante uma das instâncias do IHMI, não pode ser tido em conta pelo Tribunal. Com efeito, resulta do artigo 74.º,

n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de registo, o exame do IHMI é limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes, que o mesmo não é obrigado a tomar oficiosamente em consideração os factos que não foram adiantados pelas partes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Fevereiro de 2005, Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Colect., p. II-563, n.º 31]. Daqui resulta que não se pode imputar ao IHMI qualquer ilegalidade relativa a elementos de facto que não lhe foram submetidos.

64 Por outro lado, a recorrente invoca os resultados de pesquisas efectuadas na Internet e na base de dados das marcas Cedalex. O IHMI responde que estas provas, apresentadas pela primeira vez na Câmara de Recurso, são intempestivas.

65 A este respeito, há que recordar que resulta da jurisprudência que as Câmaras de Recurso podem, apenas com a ressalva do disposto no artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, julgar o recurso procedente com base em novos factos invocados pela parte que interpôs recurso ou ainda com base nas novas provas produzidas por esta [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. II-3253, n.º 26]. Resulta que as provas em causa são admissíveis.

66 No entanto, as pesquisas apresentadas pela recorrente não são suficientes para demonstrar que o carácter distintivo do termo «bus» é enfraquecido se se tiver em conta os serviços em causa.

67 Relativamente à lista de resultados obtidos através do motor de pesquisa Google, segundo a qual o termo «bus» é muito frequentemente encontrado na Internet ao

lado do termo «marketing», essa pesquisa, definida por critérios muito gerais, não é suficiente para demonstrar que existe uma associação no espírito do público relevante entre estes dois termos. Com efeito, essa lista não contém qualquer indicação quanto à utilização do termo «bus» no território relevante com o objectivo de distinguir os serviços em causa.

68 Quanto à pesquisa na base de dados Cedexlex, o simples facto de várias marcas relativas à classe 35 conterem o elemento «bus» não é suficiente para demonstrar que este elemento se tenha tornado pouco distintivo devido à sua utilização frequente no domínio em questão. Por um lado, a pesquisa em causa não fornece qualquer informação sobre as marcas efectivamente utilizadas em relação aos serviços em causa. Por outro lado, inclui várias marcas nas quais a palavra «bus» é utilizada, de forma descritiva, por empresas de transportes públicos.

69 Por outro lado, quanto ao outro elemento nominativo da marca anterior, «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», o mesmo é desprovido de carácter distintivo e é, por conseguinte, negligenciável na impressão de conjunto produzida por esta marca (v. *supra*, n.ºs 37 a 39).

70 Relativamente ao elemento nominativo «online» da marca pedida, o mesmo não pode ser entendido como o elemento distintivo. Trata-se, com efeito, de um termo bem conhecido, associado à comunicação pela Internet. Na medida em que esta forma de comunicação é susceptível de ser utilizada para a prestação dos serviços em causa, o termo em questão é descritivo. Ora, resulta de jurisprudência assente que, regra geral, o público não considera um elemento descritivo fazendo parte de uma marca complexa como o elemento distintivo e dominante da impressão de conjunto produzido por esta [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Outubro de 2004, *New Look/H&M* — *Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, Colect., p. II-3471, n.º 34, e a jurisprudência aí referida].

- 71 Resulta do que precede que a Câmara de Recurso podia legalmente concluir que o elemento «bus» constituía o elemento nominativo dominante em cada um dos dois sinais em conflito.
- 72 À luz das considerações que precedem, há que proceder à comparação dos sinais em conflito.
- 73 No que se refere à comparação visual, há que observar que, no n.º 20 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso considerou que a marca anterior era caracterizada tanto pelo elemento nominativo «bus» como pelo seu elemento figurativo composto por três triângulos entrelaçados. Esta apreciação não é contradita pelo argumento da recorrente de que o elemento figurativo da marca anterior apresenta carácter distintivo pelo menos equivalente ao do elemento «bus».
- 74 Ora, se é verdade que os sinais em conflito apresentam uma diferença visual que deve ser tida em conta na apreciação global do risco de confusão, esta diferença não põe em causa a existência de uma semelhança visual criada pela identidade do elemento «bus», que constitui o elemento dominante da marca pedida e, no plano visual, um dos elementos dominantes da marca anterior.
- 75 No que respeita à comparação fonética, deve concluir-se, tendo em conta a identidade do único elemento nominativo dominante nos sinais em conflito, «bus», que eles apresentam uma forte semelhança fonética.

- 76 Relativamente à comparação conceptual, há que referir que a Câmara de Recurso considerou com razão que a comparação conceptual dos sinais em conflito não era possível.
- 77 Embora a recorrente sustente que o sinal Online Bus faz referência ao domínio da informática, há que observar que esta referência está ligada ao elemento «online» da marca pedida. Ora, sendo este elemento desprovido de carácter distintivo no seio da marca pedida, o mesmo não pode determinar o seu conceito.
- 78 Quanto ao argumento da recorrente de que a marca anterior se refere ao conceito de autocarro, e sem que seja necessário pronunciarmo-nos sobre o argumento do IHMI de que essa referência caracteriza os dois sinais em conflito, o mesmo também não pode ser acolhido. É pacífico que os serviços em causa não têm qualquer ligação com os transportes públicos. Embora seja verdade que a análise conceptual de um sinal não é infirmada pelo facto de o seu significado não ter qualquer relação com os serviços em questão, não é menos verdade que esse significado deve ser claro, de forma a que seja susceptível de ser imediatamente apreendido pelo público relevante [v., neste sentido, 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 54]. Ora, no caso em apreço, tendo em conta a natureza dos serviços em causa, o público relevante não associará espontaneamente o elemento «bus» a um meio de transporte público.
- 79 Por último, no que se refere à apreciação global dos sinais em conflito, recorde-se que não se pode excluir a possibilidade de a mera semelhança fonética entre duas marcas poder criar um risco de confusão [acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 28, e 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, n.º 42].

80 Tendo em conta todas as considerações que precedem, e, em particular, a grande semelhança dos serviços em causa e a forte semelhança fonética das marcas em conflito, há que considerar que a única diferença visual entre estas marcas, criada pela presença do elemento figurativo na marca anterior, não é susceptível de afastar a existência de risco de confusão no presente caso. Com efeito, o consumidor relevante, confrontado com as marcas em causa, reterá das mesmas sobretudo o elemento nominativo «bus», presente nas duas marcas e que domina a sua pronúncia. Assim, a Câmara de Recurso concluiu com razão que existia risco de confusão entre as marcas em conflito.

81 Por conseguinte, o segundo fundamento não pode ser julgado procedente.

82 Assim, há que negar provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

83 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de Novembro de 2005.

O secretário

E. Coulon

O presidente

H. Legal