

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)  
30 de Junho de 2004\*

No processo T-186/02,

**BMI Bertollo Srl**, com sede em Pianezze San Lorenzo (Itália), representada por F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu e M. Bertuccelli, advogados, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

\* Língua do processo: italiano.

**Diesel Spa**, com sede em Molvena (Itália), representada por G. Bozzola e C. Bellomunno, advogados),

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI de 19 de Março de 2002 (processo R 525/2001-3), referente a um processo de oposição entre a BMI Bertollo Srl e a Diesel SpA,

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

composto por: H. Legal, presidente, V. Tiili e M. Vilaras, juízes,

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Junho de 2002,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8 de Novembro de 2002,

vistas as alegações de resposta da interveniente Diesel SpA apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 31 de Outubro de 2002,

após a audiência de 4 de Fevereiro de 2004,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 17 de Julho de 1998, a BMI Bertollo Srl apresentou, 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, um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).
  
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal a seguir reproduzido que, segundo a descrição das cores constante do pedido, é de cor vermelha.

**DIESELIT**

- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido incluem-se nas classes 7, 11 e 21 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, e correspondem à seguinte descrição:

— classe 7: «Ferro de engomar»;

- classe 11: «Depósito de água para ferros de engomar (excepto máquinas ou peças de máquinas)»;
  
  - classe 21: «Tábua de engomar».
- 4 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 55/99, de 12 de Julho de 1999.
- 5 Em 7 de Outubro de 1999, a sociedade Diesel SpA deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, ao registo desta marca comunitária. A oposição foi deduzida relativamente a todos os produtos a que se referia o pedido de marca. O fundamento invocado para a oposição é o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A oposição baseava-se na existência, por um lado, de uma marca nacional n.º 686092, registada em Itália em 23 de Agosto de 1996 para designar todos os produtos e serviços das classes 1 a 42 do acordo de Nice, já referido, e, por outro, de uma marca comunitária n.º 743401, registada em 27 de Abril de 1999, para designar todos os produtos das classes 11, 19, 20 e 21 do referido acordo. Estas duas marcas anteriores (a seguir «marcas anteriores») são constituídas pelo sinal nominativo DIESEL.
- 6 A oposição baseava-se numa parte dos produtos e serviços cobertos pelas marcas anteriores, ou seja:
- classe 7: «Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas (com excepção dos accionados manualmente); chocadeiras para ovos»;

- classe 11: «Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias»;
  
  - classe 21: «Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha não em metais preciosos nem em plaqué; pentes e esponjas; escovas (com excepção dos pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes».
- 7 Por decisão de 28 de Fevereiro de 2001, a Divisão de Oposição julgou a oposição procedente e, por conseguinte, recusou o registo da marca pedida, pela razão de existir um risco de confusão, em Itália, para os produtos incluídos nas classes 11 e 21 e de, dada a acentuada semelhança entre os sinais e a relação entre os sinais e os produtos na apreciação desta confusão, também existir risco de confusão no que respeita aos «ferros de engomar» da recorrente, que apresentavam uma certa semelhança com os produtos da interveniente.
- 8 Em 8 de Maio de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.
- 9 Por decisão de 19 de Março de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Terceira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Essencialmente, a Câmara entendeu que, tendo em conta a natureza intrínseca das marcas anteriores e a forte semelhança entre as marcas e a identidade ou a semelhança entre os produtos reivindicados, existia, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, risco de confusão no espírito do público-alvo no território no qual as marcas anteriores estão protegidas.

## Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;
  
- deferir o pedido de marca comunitária.

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:

- confirmar a decisão impugnada e indeferir o pedido de registo da marca DIESELIT;

— condenar a recorrente nas despesas.

- 13 Na audiência, a recorrente renunciou ao segundo dos seus pedidos, de que fosse ordenado o registo da marca pedida, o que o Tribunal de Primeira Instância consignou na acta da audiência.

### Questão de direito

- 14 A recorrente invoca, essencialmente, três fundamentos assentes, respectivamente, em violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, em violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do mesmo regulamento e, a título subsidiário, em violação do artigo 7.º, n.º 1, do mesmo regulamento.

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

### Argumentos das partes

- 15 Em primeiro lugar, a recorrente alega que as marcas anteriores DIESEL não têm elevado carácter distintivo relativamente ao tipo de produtos abrangidos por estas marcas, contrariamente ao que considerou a Câmara de Recurso.

- 16 Com efeito, segundo a recorrente, embora um termo de uso corrente, como a palavra «diesel», não tenha necessariamente um nexó léxico directo com certos produtos reivindicados, por exemplo, vestuário, pode, em contrapartida, sugerir um nexó conceptual ou léxico quando se refere a produtos pertencentes a outras classes também reivindicadas pelo mesmo sinal, por exemplo, tipos de máquinas, dado que a palavra «diesel» designa um tipo de motor. Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso deveria ter avaliado o alcance descritivo do sinal DIESEL para os produtos abrangidos pelas classes 7, 11 e 21, entre os quais se encontram, designadamente, os «motores», as «uniões e correias de transmissão», os «instrumentos agrícolas» e os «aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de distribuição de água», e deveria ter admitido a existência de um nexó léxico ou uma conotação descritiva no que toca a estes produtos.
- 17 Portanto, segundo a recorrente, uma marca constituída pela palavra «diesel», quando seja associada a utensílios ou a ferramentas constituídas por «máquinas», adquire uma conotação genérica e puramente descritiva, evocando um nexó perfeitamente natural e banal entre os produtos e o sinal. Uma marca descritiva será uma marca fraca à qual é reconhecido um carácter distintivo menor e, portanto, à qual é dada menor protecção em caso de alegada confusão com outra marca. Em especial, à marca fraca não é reconhecida uma protecção exclusiva e total, na medida em que ao sinal em questão sejam acrescentadas variantes ou alterações relativamente ao termo de utilização corrente, como ocorre, no caso em apreço, no que toca ao sinal DIESELIT. A recorrente remete para jurisprudência nacional, nos termos da qual as marcas fracas são sinais conceptualmente ligados aos produtos ou constituídos por termos de uso corrente que não podem ser objecto de um direito de apropriação exclusivo e total. A recorrente recorda que o âmbito de aplicação mais vasto da marca comunitária implica que é ainda mais estritamente proibido registar nomes e sinais genéricos e descritivos que pertençam ao vocabulário dos vários Estados-Membros.
- 18 A recorrente acrescenta que, para o público-alvo, constituído, por exemplo, por donas de casa geralmente pouco instruídas em matéria de motores de todos os tipos, o sinal DIESEL, associado a utensílios ou a máquinas para utilização doméstica, poderá evocar um nexó puramente descritivo.



- 19 Segundo a recorrente, para qualificar uma marca de forte, não deve existir, na opinião dos consumidores, relação entre esta marca e os termos que designam os produtos aos quais ela se aplica. Para obter protecção, uma marca não deve coincidir nem com a descrição genérica do produto a que se refere nem com a descrição de um produto diferente que os consumidores poderão contudo equiparar ou associar ao primeiro.
- 20 Por conseguinte, segundo a recorrente, a afirmação segundo a qual as marcas anteriores DIESEL constituem marcas fortes, mesmo estando associadas a produtos que podem evocar, para o público de referência, um nexos com o significado da palavra, pressupõe uma comparação produto a produto, à qual a Câmara de Recurso se referiu, mas à qual não procedeu.
- 21 Ora, a enunciação de um princípio sem mais explicações torna a decisão impugnada ilegal por falta de fundamentação. Com efeito, segundo a recorrente, é-lhe impossível identificar os motivos pelos quais o princípio enunciado foi aplicado, tal como lhe é impossível reconstituir o raciocínio que conduziu à decisão impugnada.
- 22 Em segundo lugar, a recorrente alega que não há qualquer semelhança fonética ou visual entre a marca pedida e as marcas anteriores.
- 23 Quanto à comparação fonética, o sinal DIESELIT poderá produzir, sobretudo para o público-alvo, um duplo resultado fonético («dieselit» ou «diselit»). Segundo a recorrente, dado que o italiano possui acentos áfonos, independentemente da pronúncia italiana ou anglo-saxónica da palavra, a fonética conduzirá, em todos os casos de figura, a um resultado totalmente diferente da palavra «diesel». Se se pretendesse indicar todos os acentos áfonos e não visíveis que a língua italiana impõe gramaticalmente na pronúncia da palavra «diesel», seria necessário escrever «diisel», ao passo que a palavra «dieselit» se deveria escrever «dièselit».

- 24 No que toca à comparação visual, a recorrente observa que as marcas anteriores são apresentadas em caracteres de imprensa simples e ordinários (Times New Roman), ao passo que o sinal DIESELIT se apresenta em caracteres absolutamente diferentes.
- 25 Em terceiro lugar, a recorrente contesta as apreciações feitas na decisão impugnada no que respeita à pretensa semelhança dos produtos.
- 26 A recorrente alega, a este respeito, que a diferença entre o «depósito de água para ferros de engomar (excepto máquinas ou peças de máquinas)» e os «aparelhos de produção de vapor», categoria na qual a Câmara de Recurso incluiu o produto por aquela reivindicado, é evidente, pois o primeiro só produz vapor se for associado a uma máquina concebida para esse efeito.
- 27 A recorrente contesta também a associação entre a «tábua de engomar» e os «utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha». De igual modo, contesta o carácter alegadamente complementar de um «ferro de engomar» e de uma «tábua de engomar»; esta complementaridade não existe no momento da sua aquisição, mas apenas no momento da sua utilização.
- 28 Por último, a recorrente contesta a afirmação da Câmara de Recurso de que a palavra «dieselit» pode ser interpretada pelo consumidor como constituindo a versão italiana da marca DIESEL ou a sua «versão web». Com efeito, o consumidor de ferros de engomar ou de utensílios para uso doméstico não é precisamente atingido pelo mercado da informática. Além disso, como a notoriedade das marcas DIESEL respeita a sectores distintos do examinado no caso em apreço, ou seja, o do vestuário desportivo e para jovens, diz respeito, portanto, a uma categoria de consumidores que não coincide, em caso algum, com a parte do público-alvo interessado pelos utensílios para uso doméstico.

- 29 O IHMI sustenta que foi correctamente que a Câmara de Recurso entendeu que, tendo em conta a natureza intrínseca das marcas anteriores e a sua forte semelhança, bem como a identidade ou a semelhança dos produtos reivindicados, existia risco de confusão no espírito do público de referência no território no qual as marcas anteriores estão protegidas.
- 30 O IHMI entende que os sinais em conflito, DIESEL e DIESELIT, não têm qualquer carácter descritivo relativamente aos produtos em questão, que são idênticos ou pelo menos fortemente semelhantes. Por conseguinte, as marcas anteriores DIESEL podem ser reconhecidas como marcas fortes para os produtos em questão.
- 31 A interveniente recorda, em primeiro lugar, que as suas marcas adquiriram no decurso dos anos uma notoriedade mundial considerável para os artigos de vestuário descontraiado (dito «informal»). Foram, seguidamente, estendidas a numerosas outras categorias de produtos, tendo a interveniente aumentado e diversificado a sua produção. Contudo, recorda que a sua oposição se funda na preexistência de dois registos e não na notoriedade, que só mencionou no âmbito do processo perante a Câmara de Recurso.
- 32 No que respeita à determinação do público-alvo, segundo a interveniente, pode-se tratar de pessoas diversas, porventura maioritariamente de sexo feminino, mas não necessariamente donas de casa ou pessoas ignorantes em matéria de motores. Portanto, está excluído que o consumidor médio, ao comprar um ferro de engomar, um depósito de água para ferros de engomar ou uma tábua de engomar, possa crer que estes produtos estão equipados de um motor diesel ou funcionem com combustível. Além disso, dado o alcance da Internet, bem como a notoriedade das marcas DIESEL, o sufixo «it» no sinal DIESELIT poderá ser interpretado pela maioria das pessoas como a versão Internet de DIESEL.

## Apreciação do Tribunal

- 33 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, o pedido de registo será recusado «[q]uando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior». Além disso, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i) e ii), do Regulamento n.º 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas comunitárias e as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 34 De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação da 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), e do Tribunal de Primeira Instância sobre o Regulamento n.º 40/94, constitui um 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 [acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 25].
- 35 O risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-215/95, Colect., p. I-6191, n.º 22; acórdãos Canon, referido no n.º 34, *supra*, n.º 16, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, referido no n.º 34, *supra*, n.º 18; acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40; acórdão Fifties, referido no n.º 34, *supra*, n.º 26).

- 36 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, entre a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos Canon, referido no n.º 34, *supra*, n.º 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, referido no n.º 34, *supra*, n.º 19). A interdependência entre estes factores tem expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual é de interpretar o conceito de semelhança em relação com o risco de confusão, cuja apreciação, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou os serviços designados (acórdão Fifties, referido no n.º 34, *supra*, n.º 27).
- 37 Resulta, além disso, da jurisprudência que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca seja importante (acórdãos SABEL, referido no n.º 35, *supra*, n.º 24, e Canon, referido no n.º 34, *supra*, n.º 18), podendo este ser verificado ou à luz das qualidades intrínsecas da marca ou em virtude da notoriedade de que se revista [acórdão Canon, referido no n.º 34, *supra*, n.º 18; acórdãos 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 34, e de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI — Trucco (Starix), T-311/01, ainda não publicado na Colectânea, n.º 42].
- 38 Além disso, a percepção das marcas que o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa tem desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, referido no n.º 35, *supra*, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, referido no n.º 34, *supra*, n.º 25). Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio da categoria de produtos em causa esteja normalmente informado e seja razoavelmente atento e avisado. Além disso, há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes

marcas, antes devendo confiar na imagem imperfeita que destas conserva na memória. Há igualmente que tomar em consideração o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 34, *supra*, n.º 26).

39 No caso em apreço, o sinal DIESEL está, por um lado, registado na Itália como marca nacional, para todos os produtos e serviços das classes 1 a 42, e, por outro, registado no IHMI como marca comunitária para todos os produtos abrangidos pelas classes 11, 19, 20 e 21. Os produtos a que se refere o pedido de marca comunitária inserem-se nas classes 7, 11 e 21. Portanto, o território pertinente para a análise do risco de confusão é constituído por toda a Comunidade, no que respeita aos produtos abrangidos pelas classes 11 e 21, e pela Itália, no que respeita aos produtos abrangidos pela classe 7. Além disso, dado que os produtos são produtos de consumo corrente, o público-alvo é constituído pelo consumidor médio, que é suposto estar normalmente informado e ser razoavelmente atento e avisado.

40 À luz das precedentes considerações, há que proceder à comparação, por um lado, dos produtos em causa e, por outro, dos sinais em conflito.

— Quanto à comparação dos produtos

41 No que toca à comparação dos produtos em causa, há que recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que

caracterizam a relação entre eles. Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utilização e o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão Canon, referido no n.º 34, *supra*, n.º 23).

- 42 É forçoso concluir que, tendo-se a interveniente referido, no seu pedido de marca apresentado em Itália, aos títulos de todas as classes, o seu registo nacional abrange todos os produtos que se possam inserir nessas classes. De igual modo, o seu registo comunitário abrange todos os produtos que se podem inserir nas classes reivindicadas a nível comunitário, ou seja, as classes 11, 19, 20 e 21, pois que faz referência aos títulos destas classes no seu pedido. Portanto, os produtos em questão devem ser entendidos como sendo idênticos para efeitos da apreciação do risco de confusão.
- 43 Portanto, há que concluir, tal como a Câmara de Recurso faz, no n.º 16 da decisão impugnada, que os produtos a que se refere a marca pedida e os cobertos pelas marcas anteriores são idênticos ou semelhantes.

— Quanto à comparação dos sinais

- 44 No que toca à comparação dos sinais, decorre da jurisprudência que 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 por estas produzida, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos SABEL, referido no n.º 35, *supra*, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, referido no n.º 34, *supra*, n.º 25).

- 45 Há, pois, que examinar se o grau de semelhança entre os sinais em causa é suficientemente elevado para se poder entender que existe entre estes risco de confusão. Para este efeito, há que reproduzir a seguir os dois sinais:

DIESEL

DIESELIT

marcas anteriores

marca pedida (vermelho)

- 46 No que respeita à comparação visual, há que concluir que o sinal DIESEL está inteiramente incluído na marca pedida DIESELIT. Esta última contém um elemento nominativo complementar relativamente às marcas anteriores, ou seja, o sufixo «it». Ora, o simples facto de acrescentar o sufixo «it» às marcas anteriores não basta para fazer desaparecer a semelhança visual que existe entre estes dois sinais.

- 47 Além disso, como concluíram a Câmara de Recurso e a interveniente, o elemento figurativo da marca pedida é marginal. Com efeito, uma representação gráfica que consiste na reprodução em caracteres de imprensa, essencialmente banais e ordinários, em cor vermelha, da menção «dieselit» não permitirá ao consumidor desviar a sua atenção dos elementos figurativos da marca pedida para além das letras que a constituem.

- 48 Portanto, a Câmara de Recurso considerou, correctamente, que os sinais em conflito são semelhantes do ponto de vista visual.



49 Quanto à comparação fonética, a Câmara de Recurso afirmou (n.º 23 da decisão impugnada):

«[...] o sufixo 'it' da marca comunitária não altera o tipo ideológico da marca DIESEL que continua a ser identificável como constituindo o cerne da marca da recorrente. Pouco importa a pronúncia da palavra 'diesel' pelo consumidor italiano ('die' ou 'di'); esta palavra está presente nos dois sinais e, portanto, o resultado fonético, seja qual for a pronúncia, será em todo o caso o mesmo.»

50 Há que concluir que a afirmação da Câmara de Recurso está correcta. Com efeito, os dois sinais têm em comum as seis primeiras letras (isto é, o sinal DIESEL na sua totalidade) e estas seis primeiras letras são pronunciadas do mesmo modo, tanto em Itália (para a classe 7) como no resto da Comunidade. Portanto, a junção do sufixo «it» ao sinal da recorrente não é determinante para a comparação do ponto de vista fonético.

51 Portanto, há que concluir que os sinais em conflito são semelhantes do ponto de vista fonético.

52 No que toca à comparação conceptual dos sinais em conflito, há que notar que a Câmara de Recurso não procedeu, no sentido próprio do termo, a esta comparação, antes se limitou a avaliar o conteúdo semântico do termo «diesel». A este respeito, concluiu que as marcas anteriores DIESEL, aplicadas aos produtos em questão, são marcas intrinsecamente fortes, na medida em que não apresentam qualquer relação conceptual com os produtos que distinguem (n.º 21 da decisão impugnada).

- 53 Portanto, a Câmara de Recurso concluiu que as marcas anteriores têm carácter distintivo bastante elevado. Há que recordar que o carácter distintivo elevado de uma marca deve ser verificado, quer tendo em conta as qualidades intrínsecas da marca quer devido à notoriedade que a acompanha. No caso em apreço, a Câmara de Recurso concluiu pelo carácter distintivo elevado tendo em conta as qualidades intrínsecas das marcas DIESEL, relativamente aos produtos em questão no presente litígio.
- 54 No que toca ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso deveria ter avaliado o alcance descritivo do sinal DIESEL para os produtos abrangidos pelas classes 7, 11 e 21, entre os quais se encontram, designadamente, os «motores», as «uniões e correias de transmissão», os «instrumentos agrícolas» e os «aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de distribuição de água», há que concluir, como fizeram o IHMI e a interveniente, que a avaliação do grau do carácter distintivo do sinal DIESEL se deve fazer relativamente aos produtos nos quais assenta a oposição.
- 55 Há que recordar que os produtos reivindicados pela recorrente estão inteiramente incluídos nos produtos abrangidos pelas marcas anteriores. Portanto, basta avaliar o carácter distintivo apenas relativamente aos «ferros de engomar», aos «depósitos de água para ferros de engomar» e às «tábuas de engomar», reivindicados pela recorrente, não havendo que ter também em conta os demais produtos reivindicados pela interveniente e que se incluem nestas classes, como as «máquinas» e os «motores (com excepção dos motores para veículos terrestres)».
- 56 Há que concluir que o termo «diesel», que significa combustível ou tipo de motor, não é de forma alguma descritivo no que respeita aos «ferros de engomar», aos «depósitos de água para ferros de engomar» e às «tábuas de engomar». A este respeito, é de partilhar da análise da Câmara de Recurso, nos termos da qual as marcas DIESEL, aplicadas a estes produtos, são marcas intrinsecamente fortes e que, portanto, existe risco de confusão mesmo perante variantes e modificações que deixem subsistir a existência da identidade substancial destas marcas.

- 57 Ora, há que concluir que o sinal DIESELIT pode ser considerado uma variante do sinal DIESEL. Com efeito, a atenção do consumidor será dirigida para o termo reconhecível do sinal DIESELIT, ou seja, o termo «diesel», e, portanto, o consumidor dará a este sinal o mesmo significado conceptual que às marcas anteriores. Esta apreciação vale tanto para a Itália como para o território da Comunidade. A adição do sufixo «it» não é suficiente para fazer desaparecer a semelhança do ponto de vista conceptual, pois a palavra «diesel» é dominante no sinal DIESELIT. Além disso, e como correctamente referiu a Câmara de Recurso no n.º 24 da decisão impugnada, a junção do sufixo «it» ao sinal da recorrente poderá eventualmente sugerir no espírito do consumidor a ideia de que existe uma relação entre os dois sinais, podendo o sinal DIESELIT ser apercebido como constituindo a versão italiana do sinal DIESEL.
- 58 Por conseguinte, há que concluir que também existe uma semelhança conceptual entre os sinais em conflito.
- 59 Vistos todos estes elementos, há que concluir que o grau de semelhança entre as marcas em causa é suficientemente elevado para que o público-alvo possa crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou, se for o caso, de empresas ligadas economicamente. Portanto, existe risco de confusão entre estas marcas.
- 60 No que respeita à alegação da recorrente de que a Câmara de Recurso não fundamentou a sua afirmação de que as marcas anteriores DIESEL têm carácter distintivo elevado, basta concluir que resulta claramente do n.º 21 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso entendeu que as marcas anteriores, aplicadas aos produtos em questão no presente litígio, são marcas intrinsecamente fortes e não apresentam qualquer relação conceptual, directa ou indirecta, com os produtos que distinguem, o que constitui motivação suficiente a este respeito.

- 61 Além disso e no que toca ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso teve erradamente em conta a notoriedade ou o prestígio das marcas DIESEL, há que salientar que resulta do n.º 12 da decisão impugnada que:

«[...] as afirmações da [interveniente] no que respeita ao prestígio mundial do sinal e que se referem à sua utilização efectiva não têm importância, pois não foi apresentada qualquer prova do uso e esta também não foi exigida pela requerente em conformidade com o artigo 43.º, n.º 2, do [Regulamento n.º 40/94] nem espontaneamente apresentada pela própria [interveniente]. Por conseguinte, a apreciação do risco de confusão só pode ter por objecto, por um lado, a marca tal como foi apresentada no pedido de marca comunitária e, por outro, a marca anterior apresentada na oposição.»

- 62 Resulta claramente destas conclusões que a Câmara de Recurso não teve em conta nem o prestígio nem a notoriedade das marcas anteriores DIESEL. Portanto, o argumento da recorrente não tem apoio na matéria de facto.
- 63 Tendo em vista o conjunto das precedentes considerações, não colhe o primeiro fundamento da recorrente.

*Quanto ao segundo fundamento, assente em violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94*

#### Argumentos das partes

- 64 A recorrente alega que a interveniente não apresentou qualquer prova do uso sério das marcas anteriores para os produtos das classes em questão e que, por esse facto,

a oposição devia ser desde logo julgada improcedente. Com efeito, a notoriedade da marca limita-se ao sector do vestuário.

65 O IHMI recorda que, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, o titular de uma marca anterior comunitária ou nacional deve provar, a pedido do requerente, a utilização da marca. O IHMI é obrigado, no decurso do processo referente a motivos relativos de recusa do registo, nos termos do artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, a limitar o seu exame aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Ora, a recorrente não fez o referido pedido. Segundo a jurisprudência, o Tribunal de Primeira Instância não pode tomar em consideração um pedido que não foi apresentado nem discutido perante a Câmara de Recurso. Na audiência, o IHMI recordou que, dado que o prazo de cinco anos previsto pelo artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 a respeito do registo da marca anterior ainda não terminou, a prova de utilização séria ainda não pode ser pedida.

66 A interveniente recorda que a prova de utilização, quando não seja feita de forma espontânea, só deve ser apresentada na sequência de um pedido da parte contrária, o que não ocorreu no caso em apreço. No que respeita ao registo comunitário da marca DIESEL, feito em 27 de Abril de 1999, o prazo de cinco anos anteriormente referido ainda não expirou, não podendo em todo o caso a recorrente pedir a apresentação de qualquer prova.

### Apreciação do Tribunal

67 Há que recordar que, 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 deve provar que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma

utilização séria na Comunidade para os produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua falta de utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Nos termos do n.º 3 deste mesmo artigo, o n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores, entendendo-se que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

68 No caso em apreço, a marca comunitária anterior foi registada em 27 de Abril de 1999 e a marca nacional anterior em 23 de Agosto de 1996, ao passo que o pedido de registo do sinal DIESELIT como marca comunitária foi publicado em 12 de Julho de 1999. Há, portanto, que concluir que o prazo de cinco anos ainda não tinha terminado nesta data nem no que respeita à marca comunitária anterior nem quanto à marca nacional anterior. Donde se conclui que a prova da utilização séria ainda não podia ser exigida e que as marcas anteriores se deviam considerar como tendo sido objecto de utilização.

69 Por conseguinte, não colhe o segundo fundamento da recorrente.

*Quanto ao terceiro fundamento, invocado a título subsidiário, assente em violação do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94*

70 A recorrente sustenta, a título subsidiário, que a existência de um motivo absoluto de recusa se opõe a um registo válido do sinal DIESEL para as classes 11 e 21, como marca comunitária, e para a classe 7, como marca nacional.

71 Há que referir que a recorrente não pode, no âmbito de um processo de oposição, invocar um motivo absoluto de recusa para se opor ao registo válido de um sinal por um serviço nacional ou pelo IHMI. Com efeito, há que recordar que os motivos absolutos de recusa a que se refere o artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 não têm que ser examinados no âmbito de um processo de oposição e que este artigo não figura entre as disposições relativamente às quais a legalidade da decisão impugnada deve ser apreciada [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Abril de 2003, Durferrit/IHMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colect., p. II-1589, n.ºs 72 e 75]. Se a recorrente considerava que a marca DIESEL tinha sido registada em violação das disposições do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, deveria ter apresentado um pedido de nulidade nos termos do artigo 51.º deste regulamento no que respeita à marca anterior comunitária. Além disso, a validade do registo de um sinal como marca nacional não pode ser impugnada no âmbito de um processo de registo de uma marca comunitária, mas apenas no âmbito de um pedido de anulação formulado no Estado-Membro em causa [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.º 55].

72 Portanto, não colhe o terceiro fundamento da recorrente.

73 Nestas circunstâncias, há que julgar o recurso improcedente na íntegra.

### **Quanto às despesas**

74 Por força do disposto no n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido pedido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efectuadas pelo IHMI e pela interveniente, em conformidade com os pedidos destes.

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

Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 30 de Junho de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

H. Legal