

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

22 de Março de 2007\*

No processo T-364/05,

**Saint-Gobain Pam SA**, com sede em Nancy (França), representada por J. Blanchard e G. Marchais, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

**Propamsa, SA**, com sede em Barcelona (Espanha),

\* Língua do processo: francês.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 15 de Abril de 2005 (processo R 414/2004-4), relativo ao registo do sinal nominativo PAM PLUVIAL, no processo de oposição entre Propamsa, SA, e Saint-Gobain Pam SA,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, juízes,

secretário: E. Coulon, secretário,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal em 26 de Setembro de 2005,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Janeiro de 2006,

tendo em conta que a audiência marcada para 7 de Dezembro de 2006, se não realizou por nenhuma das partes estar presente,

profere o presente

### **Acórdão**

#### **Antecedente do litígio**

- 1 Em 27 de Setembro de 2000, a recorrente, Saint-Gobain Pam SA, apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno

(marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido (a seguir «marca pedida») é o sinal nominativo PAM PLUVIAL.

3 Na sequência de duas limitações da lista de produtos inicialmente cobertos pelo pedido de marca, feitas pela recorrente em 9 de Outubro de 2000 e em 29 de Maio de 2002 e aceites pelo IHMI, respectivamente, em 11 de Outubro de 2000 e em 4 de Julho de 2002, os produtos para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas classes 6 e 17 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, e correspondem às seguintes descrições:

— «Mangueiras e tubos metálicos ou à base de metal, mangueiras e tubos em ferro fundido, uniões metálicas para os produtos atrás referidos» (classe 6);

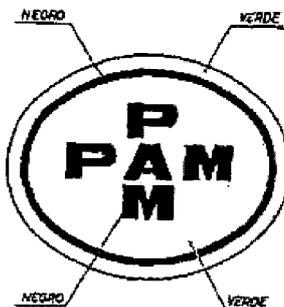
— «Uniões não metálicas para as mangueiras e tubos rígidos não metálicos» (classe 17).

4 Em 16 de Julho de 2001, o pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 61/2001.

5 Em 20 de Setembro de 2001, a Propamsa, SA deduziu oposição ao registo da marca pedida, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

6 A oposição baseava-se nos seguintes direitos anteriores:

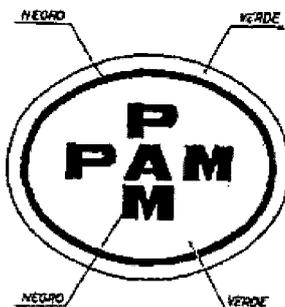
— a marca figurativa, registada em Espanha, em 26 de Julho de 1976, sob o n.º 737992, relativa a «materiais de construção» (classe 19) e a seguir reproduzida (a seguir «marca anterior»):



— a marca figurativa, registada em Espanha em 26 de Julho de 1976, sob o n.º 120075, relativa a «cimentos» (classe 19), a seguir reproduzida:

**PAM**

- a designação francesa da marca figurativa internacional, a seguir reproduzida, registada em 2 de Setembro de 1981, sob o n.º 463089, com efeitos na Áustria, nos países do Benelux, na Alemanha, em França e na Itália, relativa às «substâncias adesivas destinadas à indústria» (classe 1) e aos «materiais de construção (não metálicos), em bruto ou trabalhados» (classe 19):



- 7 A oposição foi dirigida contra todos os produtos visados pelo pedido de marca comunitária.
- 8 O fundamento invocado para a oposição foi o risco de confusão entre, por um lado, a marca pedida e, por outro, as três marcas acima referidas no n.º 6, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 9 Por decisão de 29 de Março de 2004, a Divisão de Oposição do IHMI julgou procedente a oposição e indeferiu o pedido de marca comunitária da recorrente. A Divisão de Oposição esclareceu, antes de mais, que a comparação entre os produtos visados pelas marcas em conflito devia ser feita tomando em consideração, por um lado, todos os produtos visados pela marca pedida, independentemente da sua

utilização actual ou pretendida pela recorrente e, por outro, todos os produtos para os quais as marcas invocadas na oposição foram registadas, não tendo a recorrente apresentado prova de utilização séria das marcas anteriores, na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Em seguida, a Divisão de Oposição considerou que as mangueiras e tubos metálicos ou não metálicos e os materiais de construção designados pelas marcas anteriores eram semelhantes. Estes últimos produtos abrangiam pelo menos as mangueiras e os tubos não metálicos que tinham as mesmas natureza e função, que se destinavam aos mesmos utilizadores e que podiam ser utilizados em conjunto ou concorrer com as mangueiras e tubos metálicos. A Divisão de Oposição considerou ainda que as uniões para as mangueiras e tubos, metálicos ou não metálicos, visadas pela marca pedida, e os materiais de construção, na medida em que são necessários para a montagem ou para a reparação das mangueiras e dos tubos metálicos e não metálicos, eram semelhantes. Finalmente, no que respeita à comparação das marcas em conflito, a Divisão de Oposição considerou que o seu elemento dominante era a expressão «pam» e que, por conseguinte, estas marcas eram muito semelhantes, bastando a identidade visual e auditiva do elemento dominante dos sinais para equilibrar as diferenças visuais e auditivas existentes entre a sua parte não dominante. Com base nestas considerações, a Divisão de Oposição concluiu pela existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito em Espanha e em França, para o conjunto dos produtos em causa.

- 10 Em 26 de Maio de 2004, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.
- 11 Por decisão de 15 de Abril de 2005 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 19 de Julho de 2005, a Quarta Câmara de Recurso negou provimento ao recurso da recorrente e confirmou a decisão da Divisão de Oposição.
- 12 A Câmara de Recurso começou por rejeitar como extemporâneo o requerimento de prova de utilização séria das marcas nas quais se fundamenta a oposição, apresentado pela recorrente nas suas alegações que expunham os fundamentos do seu recurso. A este respeito, a Câmara de Recurso considerou que este requerimento

poderia ter sido apresentado em qualquer momento no decurso do processo de oposição, ou seja, até ao momento em que o IHMI informasse as partes do encerramento daquele processo e não podia ser apresentado, pela primeira vez, na fase de recurso perante a Câmara de Recurso.

- 13 Em seguida, a Câmara de Recurso, depois de ter procedido a uma comparação da marca pedida com a marca anterior, concluiu que as referidas marcas eram globalmente semelhantes, tendo em consideração a identidade fonética e visual do seu elemento nominativo dominante «pam» que se sobrepunha às diferenças visuais e fonéticas decorrentes do elemento subsidiário «pluvial», que faz parte da marca pedida. A Câmara de Recurso também considerou que os produtos visados pelas duas marcas em questão eram semelhantes e complementares, em virtude de serem distribuídos pelas mesmas cadeias comerciais, vendidos nos mesmos locais de venda e destinados aos mesmos utilizadores finais. Tendo estes elementos em consideração, a Câmara de Recurso considerou que havia risco de confusão entre as marcas em causa no espírito do público pertinente em Espanha e que, por conseguinte, não era necessário analisar a existência de um tal risco entre a marca pedida e as outras marcas invocadas na oposição pela Propamsa.

### **Pedidos das partes**

- 14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

### **Questão de direito**

16 Para fundamentar o seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos relativos, respectivamente, à violação do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 e à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

*Quanto aos anexos 9 a 15, 17, 18, 22 e 23 da petição de recurso*

### **Argumentos das partes**

17 O IHMI refere que os anexos 9 a 15, 17, 18, 22 e 23 do recurso, relativos à reputação do grupo Saint-Gobain e às condições de utilização das marcas em conflito, foram invocados pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância, visto que não foram apresentados à Divisão de Oposição nem à Câmara de Recurso. Em consequência, é jurisprudência assente que estes documentos não devem ser tidos em conta e devem ser postos de parte pelo Tribunal de Primeira Instância, não sendo necessário

examinar a respectiva força probatória [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-719, n.º 52; de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T-399/02, Colect., p. II-1391, n.º 52; e de 21 de Abril de 2005, Ampafrance/IHMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Colect., p. II-1401]. Em qualquer caso, aqueles documentos não eram de natureza a pôr em causa a decisão impugnada.

### Apreciação do Tribunal

- 18 É jurisprudência assente que o recurso perante o Tribunal de Primeira Instância das decisões da Câmaras de Recurso do IHMI visa a fiscalização da sua legalidade, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, de forma que a função do Tribunal não é reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos nele apresentados pela primeira vez [acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 16 de Março de 2006, Telefon & Buch/IHMI — Herold Business Data (Weisse Seiten), T-322/03, Colect., p. II-835, n.º 65; v. também, neste sentido, acórdão CONFORFLEX, já referido no n.º 17 *supra*, n.º 52).
- 19 No caso em apreço, há que reconhecer que os anexos 9 a 15, 17, 18, 22 e 23 do recurso foram efectivamente invocados pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância. Em consequência, estes documentos não podem ser tidos em consideração e devem ser postos de parte, sem que seja necessário examinar a sua força probatória (v., neste sentido, o acórdão Weisse Seiten, já referido no n.º 18 *supra*, n.º 65 e a jurisprudência aí indicada).

*Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94*

### Argumentos das partes

- 20 A recorrente, invocando o princípio da continuidade funcional entre as instâncias do IHMI, alega que foi erradamente que a Câmara de Recurso rejeitou como

extemporâneo o requerimento de prova de utilização das marcas anteriores invocadas na oposição, apresentado pela primeira vez nas alegações que expunham os fundamentos do seu recurso. Segundo a recorrente, nos termos do princípio acima referido, uma parte pode perfeitamente invocar perante a Câmara de Recurso elementos de facto e de direito que não invocou perante a Divisão de Oposição.

- 21 Impõe-se esta conclusão, tanto mais que, no caso vertente, a recorrente adquiriu a convicção, com base num inquérito que mandou realizar, que a Propamsa apenas utilizava as marcas invocadas na oposição para o cimento e não para outros produtos para os quais aquelas foram registadas. Foi, pois, legitimamente que a recorrente pediu, nas suas alegações apresentadas em 26 de Maio de 2004, perante a Câmara de Recurso, que a Propamsa oferecesse as provas da utilização séria das referidas marcas, nos cinco anos que precederam a publicação do pedido de marca comunitária.
- 22 Segundo a recorrente, decidir de outra forma colocaria directamente em causa o «princípio fundamental» resultante tanto do oitavo considerando 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), como do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual apenas se justifica a protecção das marcas nacionais e comunitárias e das marcas registadas anteriores na medida em que as mesmas sejam efectivamente utilizadas.
- 23 A recorrente acrescenta que o artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, invocado na decisão impugnada, apenas prevê um único prazo processual, no seu primeiro parágrafo, o prazo, fixado pelo IHMI, para as partes apresentarem observações sobre as comunicações das outras partes ou do IHMI, no decurso do exame da oposição. Ora, segundo a recorrente, se o oponente apenas puder oferecer as provas da utilização séria no prazo fixado pelo IHMI, nenhum texto prevê um prazo específico para a apresentação de um requerimento de prova de utilização séria pela outra parte no processo de oposição. Por conseguinte, o direito do requerente de uma

marca comunitária, decorrente do «princípio fundamental» invocado no número anterior, de solicitar ao oponente o oferecimento de provas da utilização da sua marca, não pode ser condicionado pelo cumprimento de um prazo que não resulta de nenhum texto específico.

- 24 Com efeito, é certo que o Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de Junho de 2005, que altera o Regulamento (CE) n.º 2868/95 do Conselho relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 (JO L 172, p. 4), instituiu um prazo para a apresentação de um pedido de prova de utilização. Contudo, este regulamento não é aplicável ao caso em apreço, uma vez que só entrou em vigor em 25 de Julho de 2005, ou seja, posteriormente à data de adopção da decisão impugnada.
- 25 O IHMI salienta, antes de mais, que, embora estando plenamente ciente da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância relativa ao princípio da continuidade funcional, continua a não subscrever a opinião do Tribunal de Primeira Instância sobre este princípio, como demonstra o recurso que intentou perante o Tribunal de Justiça (processo C-29/05 P) do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Novembro de 2004, Kaul/IHMI — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Colect., p. II-3807).
- 26 Em seguida, o IHMI recorda a sua prática quanto ao requerimento de prova de utilização séria, na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, reflectida nas orientações relativas aos processos perante o IHMI, adoptadas pela decisão EX-04-2 do presidente do IHMI, de 10 de Maio de 2004, após consulta ao conselho de administração e aos meios interessados, nomeadamente, às principais associações de representantes perante o IHMI. Nos termos do número 1.1 daquelas directivas, na versão em vigor na data em que a decisão impugnada foi proferida, um requerimento relativo à prova de utilização só pode ser apresentado até ao momento em que o IHMI informa as partes por escrito que nenhuma outra observação pode ser apresentada, por outras palavras, que está em condições de decidir sobre a oposição.

- 27 Esta directiva reflecte a prática decisória assente, tanto das Divisões de Oposição, como das Câmaras de Recurso. Deste modo, a decisão impugnada confirma, no ponto 1.1, esta prática que até ao presente não foi posta em causa. A este respeito, o IHMI salienta que uma decisão em sentido contrário teria por efeito, designadamente, prolongar a duração dos procedimentos, favorecer as manobras dilatórias e, assim, pôr em causa a finalidade do procedimento de oposição, que consiste na resolução, de uma forma simples e rápida, e com toda a segurança jurídica, dos conflitos de marcas a montante do registo e dos processos jurisdicionais.
- 28 No presente caso, a recorrente, que, como ela própria alegou, faz parte de um dos líderes mundiais da indústria e está habituada aos procedimentos perante o IHMI, em virtude da sua carteira de marcas considerável, não fez, no decurso do processo perante a Divisão de Oposição, uso da sua faculdade de requerer à Propamsa a prova de utilização séria das marcas invocadas na oposição. A recorrente limitou-se a afirmações vagas sobre os produtos fabricados pela Propamsa e sobre a sua utilização no domínio geral da construção, em associação com outros produtos. Em consequência, a Divisão de Oposição recusou, correctamente, tomar essas alegações em consideração.
- 29 Além disso, o IHMI explica que a recorrente apresentou um requerimento de prova de utilização séria na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, pela primeira vez, nas suas alegações em que expõe os fundamentos do seu recurso, em 20 de Julho de 2004, e não em 26 de Maio de 2004, data da apresentação do presente recurso, conforme refere erradamente a recorrente no n.º 43 do seu requerimento. O seu argumento perante o Tribunal de Primeira Instância, baseado no facto de o seu pedido de prova de utilização das marcas anteriores ser motivado pela convicção que teria adquirido, na sequência do relatório do inquérito junto no anexo 23 do requerimento, de que a Propamsa apenas utilizava as suas marcas para o cimento, não pode proceder e é, no mínimo, duvidoso. Por um lado, aquele documento não podia ser tomado em consideração, uma vez que não foi apresentado nem mesmo invocado perante a Câmara de Recurso. Por outro, e sobretudo se, excepcionalmente, o Tribunal decidisse tomar em consideração esse documento, verificaria que o mesmo não está datado e que apenas o seu anexo 6 contém a data de 13 de Agosto de 2004. Este documento não poderia fundamentar a convicção que a recorrente alega ter adquirido em 26 de Maio de 2004, ou em 20 de Julho de 2004.

- 30 Do mesmo modo, o IHMI chama a atenção do Tribunal de Primeira Instância para as novas disposições do Regulamento n.º 1041/2005 (v. n.º 24 *supra*), as quais, ainda que não se apliquem ao presente caso, precisam, contudo, a vontade do legislador. A nova regra 22 do Regulamento n.º 2868/95, na nova redacção, é inclusivamente menos liberal do que a prática decisória anterior do IHMI, uma vez que a mesma prevê que um requerimento de prova de utilização séria da marca em que se baseia a oposição só é admissível se for apresentado durante o prazo previsto para a apresentação das observações do requerente da marca relativamente à oposição.
- 31 Por último, o IHMI considera que a invocada ilegalidade da decisão impugnada, supondo-a admissível, não podia, em caso algum, conduzir à sua anulação. Com efeito, ainda que a marca anterior apenas fosse utilizada para os cimentos e que a comparação se limitasse a esses produtos, haveria, por razões idênticas às que constam da decisão impugnada, um risco de confusão para os consumidores espanhóis, susceptível de induzir o público em erro quanto à origem dos produtos em causa.

### Apreciação do Tribunal

- 32 Nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, para efeitos do exame da oposição deduzida por força do artigo 42.º deste regulamento, presume-se que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria, enquanto não for apresentado um pedido do requerente no sentido de ser provada tal utilização [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Março de 2004, *El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.º 38].
- 33 No caso em apreço, está assente que a recorrente só apresentou tal requerimento pela primeira vez em fase de recurso perante a Câmara de Recurso. Contudo, a recorrente considera que esse requerimento é admissível. A este respeito, alega, por um lado, que o Regulamento n.º 40/94 não prevê nenhum prazo para a apresentação

de tal requerimento e que, de resto, a fixação de um prazo para esse efeito violaria o princípio que decorre do nono considerando deste regulamento, referido no n.º 22 *supra*. A recorrente considera, por outro lado, que o seu requerimento podia ser deduzido pela primeira vez perante a Câmara de Recurso, em aplicação do princípio da continuidade funcional entre as instâncias inferiores do IHMI e as Câmaras de Recurso.

34 Deve recordar-se que, segundo a jurisprudência, o requerimento de prova de utilização séria da marca anterior deve ser formulado expressa e atempadamente no IHMI [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, MUNDICOR, já referido no n.º 32 *supra*, n.º 38; de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colect., p. II-949, n.º 24; e de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Colect., p. II-1917, n.º 77]. Neste contexto, foi declarado que, em princípio, e sem que o nono considerando do Regulamento n.º 40/94 a tal se oponha, o requerimento de prova de utilização séria da marca anterior deve ser apresentado no prazo concedido ao requerente da marca comunitária pela Divisão de Oposição, para a apresentação das suas observações em resposta ao acto de oposição (acórdão FLEXI AIR, já referido, n.ºs 25 a 28).

35 Todavia, saber se o requerente da marca deve apresentar um requerimento de prova de utilização séria da marca anterior no prazo que lhe foi concedido pela Divisão de Oposição para apresentar as suas observações em resposta ao acto de oposição ou se um tal requerimento deve ser apresentado num prazo específico eventualmente fixado ao requerente da marca pela Divisão de Oposição, após o decurso do qual estaria no direito de não ter em conta esse requerimento, não é pertinente no caso vertente. Com efeito, a recorrente não formulou um requerimento de prova de utilização séria da marca anterior no prazo que lhe foi concedido, nos termos do artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, para apresentar as suas observações sobre a oposição da Propamsa. Além disso, o IHMI afirma que a Divisão de Oposição não fixou nenhum prazo específico à recorrente para o efeito. Todavia, o IHMI alega que, nos termos do n.º 1.1 das orientações do presidente do IHMI, acima referidas (ver n.º 26 *supra*) que reflectem uma prática decisória assente nesta matéria, a recorrente deveria ter apresentado o seu requerimento de prova de utilização séria da marca anterior em qualquer momento no decurso do processo de oposição, até que a Divisão de Oposição informasse as partes que estava em condições de decidir sobre a oposição.

- 36 Assim, não está em causa no caso vertente o cumprimento de qualquer prazo fixado para a apresentação desse requerimento, mas antes saber perante que instância do IHMI deve esse requerimento ser apresentado e, mais especificamente, se esse requerimento deve obrigatoriamente ser apresentado perante a Divisão de Oposição ou se ainda pode ser apresentado pela primeira vez em fase de recurso perante a Câmara de Recurso.
- 37 A este respeito, deve salientar-se que o requerimento de prova de utilização séria da marca anterior tem por efeito fazer recair sobre o opositor o ónus da prova da utilização séria da sua marca — ou a existência de motivos justificados para o seu não uso — sob pena de rejeição da sua oposição (acórdãos MUNDICOR, já referido no n.º 32 *supra*, n.º 38; FLEXI AIR, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 24; e Salvita, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 77). O uso sério da marca anterior constitui, uma questão que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita (acórdão FLEXI AIR, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 26). Em consequência, o requerimento de prova do uso sério da marca anterior acrescenta uma questão específica e prévia ao processo de oposição e, nesse sentido, altera o seu conteúdo.
- 38 Além disso, deve recordar-se que, nos termos do artigo 127.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, a Divisão de Oposição é competente para decidir sobre a oposição a pedidos de registo de marcas comunitárias, ao passo que, por força do artigo 130.º, n.º 1, do mesmo regulamento, as Câmaras de Recurso são competentes para deliberar sobre os recursos apresentados, designadamente, contra decisões das Divisões de Oposição.
- 39 Resulta das disposições e considerações precedentes, que compete à Divisão de Oposição decidir, em primeira instância, sobre a oposição, conforme definida pelos diferentes actos e pedidos processuais das partes, incluindo, se for caso disso, o pedido de prova de utilização séria da marca anterior. É por esta razão que esse pedido não pode ser formulado pela primeira vez perante a Câmara de Recurso. Admitir o contrário implicaria o exame, pela Câmara de Recurso, de um pedido

específico, ligado a considerações jurídicas e factuais novas e que sai do âmbito do processo de oposição, tal como submetido e tratado pela Divisão de Oposição. Ora, a Câmara de Recurso apenas é competente para decidir sobre os recursos intentados contra decisões das Divisões de Oposição e não para decidir ela própria, em primeira instância, sobre uma nova oposição.

- 40 A continuidade funcional invocada pela jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. II-3253, n.ºs 25 e 26; de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 18; e de 10 de Julho de 2006, La Baronia de Turis/IHMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Colect., p. II-2085, n.ºs 57 e 58] não pode, em caso algum, justificar a apresentação de tal requerimento pela primeira vez perante a Câmara de Recurso, dado que o mesmo não implica de modo algum um exame, pela Câmara de Recurso, de um caso diferente do que foi submetido à Divisão de Oposição, a saber, um caso cujo âmbito tenha sido alargado pelo aditamento da questão prévia da utilização séria da marca anterior.
- 41 Resulta do exposto que a decisão impugnada concluiu, correctamente, no caso vertente, que a recorrente não podia pedir, pela primeira vez, em sede de recurso perante a Câmara de Recurso, que a oponente apresentasse a prova da utilização séria das marcas anteriores invocadas na oposição. Em consequência, o primeiro fundamento improcede.

*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

- 42 Em primeiro lugar, a recorrente contesta a conclusão da decisão impugnada, segundo a qual os produtos visados pela marca pedida, uma vez que podem ser

utilizados na construção de edifícios, são equivalentes aos materiais de construção visados pela marca anterior, ou complementares.

- 43 A recorrente sustenta que as noções de «materiais de construção» e de «materiais de construção não metálicos», visados, respectivamente, pelas marcas da Propamsa registadas sob os n.ºs 737992 e 463089, são de tal forma vagas e amplas que é possível incluir nelas uma infinidade de produtos sem relação uns com os outros, conferindo deste modo ao titular das marcas em questão um monopólio injustificável e contestável. A recorrente salienta, a este respeito, que os órgãos jurisdicionais franceses já foram levados a declarar a nulidade de marcas em casos de descrição imprecisa dos produtos ou serviços visados pelas mesmas, por exemplo, no caso de marcas que visam os «serviços comerciais».
- 44 A recorrente salienta que qualquer actividade humana, independentemente da sua natureza ou do seu objectivo, pressupõe uma operação de construção, mais ou menos complexa, que necessita da utilização de um grande número de produtos, dos mais comuns aos mais sofisticados. Ora, tal não significa de modo algum que todos esses produtos ou serviços devam ser considerados equivalentes ou complementares aos materiais de construção.
- 45 A recorrente admite que, no quadro de uma comparação dos produtos e serviços em causa, deve ser feita referência às suas características gerais, porém, sublinha que uma semelhança ou uma complementaridade entre esses mesmos produtos ou serviços não pode ser deduzida apenas do facto de poderem ser utilizados numa operação de construção, sob pena de considerar semelhantes produtos e serviços com características muito diferentes.
- 46 Desta forma, por exemplo, não se pode considerar que o betão e os fios eléctricos são semelhantes ou complementares unicamente porque são utilizados numa construção. Com efeito, estes produtos têm natureza diferente, obedecem a funções

diferentes e são, na maior parte das vezes, fabricados por entidades diferentes. Do mesmo modo, os serviços de arquitectura da classe 42 e as mangueiras não metálicas da classe 19 não podem ser considerados semelhantes, pela única razão de serem utilizados numa construção.

47 No mesmo contexto, a recorrente sustenta que a decisão impugnada, ao considerar, no n.º 20, que a construção de edifícios e de infra-estruturas inclui necessariamente diferentes sistemas, tais como a canalização, o tratamento de águas residuais, a protecção contra incêndios, as condutas de água potável ou a irrigação, que utilizam os produtos controvertidos, considerou, erradamente, que esses dois tipos de produtos eram semelhantes.

48 Em consequência, a recorrente entende que, no caso vertente, não se podem considerar os produtos visados pela marca pedida, nomeadamente, as mangueiras metálicas e as suas uniões, e os materiais de construção, semelhantes, pelo simples facto de esses produtos serem, tal como vários produtos muito diferentes, utilizados na construção de edifícios. Com efeito, os produtos visados pela marca pedida têm funções muito diferentes das dos materiais de construção e de modo algum substituem estes últimos.

49 A recorrente realça, a este respeito, que os sistemas que comercializa não são utilizados na construção de edifícios, mas no quadro da realização de infra-estruturas de escoamento e de adução das águas. Por conseguinte, os seus clientes são essencialmente colectividades territoriais e não empresas de construção de edifícios.

50 Em segundo lugar, a recorrente contesta a afirmação da decisão impugnada (n.º 13), segundo a qual o público pertinente é composto, simultaneamente, por um público especializado e pelo grande público.

- 51 Segundo a recorrente, o mercado das mangueiras metálicas com fusão maleável destinadas, em particular, ao tratamento das águas da chuva, é composto por um reduzido número de intervenientes e dirige-se apenas a um público extremamente especializado que participa na realização de redes de esgoto das águas da chuva e das águas residuais. Este público é essencialmente composto pelas colectividades territoriais francesas e estrangeiras que têm perfeito conhecimento dos produtos da recorrente. Por conseguinte, o público pertinente no caso vertente é composto por pessoas particularmente especializadas e qualificadas.
- 52 Para sustentar esta argumentação, a recorrente invoca a decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 10 de Fevereiro de 2005, no processo R 411/2004-1, cujas conclusões relativamente ao público pertinente se podem transpor directamente para o presente caso.
- 53 A recorrente ocupa a primeira posição no mercado das canalizações destinadas às águas da chuva, como é demonstrado pela brochura de apresentação da gama PAM PLUVIAL e por um extracto do sítio da recorrente na Internet, juntos ao requerimento.
- 54 Ao invés, a Propamsa não intervém de modo algum neste sector e apenas utiliza a sua marca anterior PAM para o cimento, como foi apurado pelo inquérito realizado a pedido da recorrente.
- 55 Este produto é comercializado pela Propamsa junto de uma clientela de proximidade composta por particulares e pequenas empresas de edifícios, que não conhecem a recorrente nem os seus produtos.

- 56 Em terceiro e último lugar, a recorrente contesta a rejeição, por parte da decisão impugnada (n.º 15), do seu argumento segundo o qual o sinal PAM é inevitavelmente apreendido pelo público pertinente especializado como referindo-se à sua denominação social («Saint-Gobain Pam»).
- 57 As pesquisas efectuadas pela recorrente na Internet sobre as palavras-chave «Pam» e «mangueiras» nas línguas francesa, espanhola e inglesa apenas levaram a resultados que se referem à recorrente e nenhum que se refira à Propamsa. A recorrente junta em anexo ao seu requerimento o resultado das suas pesquisas.
- 58 Este elemento demonstra a notoriedade mundial de que goza a recorrente no domínio das canalizações, domínio este do qual a Propamsa está totalmente ausente. Assim, o público pertinente não poderia, em caso algum, considerar que os produtos visados pela marca pedida podiam ser provenientes da Propamsa ou de uma empresa economicamente ligada àquela. Esta consideração seria reforçada pelo facto de todos os produtos da recorrente terem sistematicamente a marca PAM ou marcas derivadas da mesma, tais como PAM PLUVIAL, PAM NATURAL ou PAM GLOBAL.
- 59 Além disso, os circuitos de distribuição dos produtos visados pelas marcas em litígio no presente caso são totalmente diferentes, dado que a recorrente apenas comercializa os seus produtos directamente ou por intermédio das suas filiais fora de França.
- 60 Por conseguinte, a conclusão da decisão impugnada sobre a existência de um risco de confusão é errada, dado que um tal risco está totalmente excluído no presente caso.

- 61 Em primeiro lugar, o IHMI salienta que a decisão impugnada aplicou correctamente a jurisprudência [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Abril de 2005, Gillette/IHMI — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, não publicado na Colectânea, n.º 33] segundo a qual, no quadro do processo de oposição, a comparação dos produtos deve ser realizada tendo em consideração o teor do pedido de marca, como depositado ou limitado, sendo irrelevantes as condições de utilização ou a intenção de utilização da marca pedida.
- 62 Isto é tanto mais certo quanto no caso vertente a recorrente, com excepção da modificação da lista de produtos aceite pelo IHMI em 4 de Julho de 2002, não procedeu a nenhuma outra limitação do teor desse pedido, apesar de o poder fazer a qualquer momento, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 13 do Regulamento n.º 2868/95.
- 63 Em segundo lugar, no que respeita ao público relativamente ao qual o risco de confusão entre as marcas controvertidas deve ser apreciado, no caso em apreço, o IHMI sustenta que os produtos visados por essas marcas, em virtude das suas características gerais, são susceptíveis de interessar tanto o grande público e, nomeadamente, os «familiarizados com a bricolage», como um público mais especializado e, necessariamente, mais atento e avisado, constituído por profissionais, designadamente, da construção. Em consequência, ao contrário do que a recorrente afirma, a decisão impugnada identificou correctamente o público pertinente no caso vertente.
- 64 Em qualquer caso, o IHMI considera que não é necessário que o Tribunal de Primeira Instância resolva esta questão, na medida em que é suficiente o exame do risco de confusão no espírito do consumidor médio. Com efeito, segundo a jurisprudência, se o risco de confusão estiver excluído no espírito do consumidor médio, esta circunstância basta para negar provimento ao recurso, uma vez que esta apreciação vale *a fortiori* para a fracção profissional do público relevante, cujo grau de atenção é, por definição, mais elevado do que o do consumidor médio [acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 12 de Janeiro de 2006, Devinlec/IHMI — TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Colect., p. II-11, n.º 62].

65 Além disso, o IHMI observa que, encontrando-se a marca anterior registada e protegida em Espanha, o público pertinente no caso vertente é constituído pelo consumidor médio desse Estado-Membro.

66 Em terceiro lugar, o IHMI considera que a decisão impugnada concluiu correctamente que os produtos visados pelas duas marcas controvertidas eram semelhantes, tendo em consideração os seus destino e utilização idênticos. Contrariamente ao que a recorrente alega, os «materiais de construção» visados pela marca anterior, constituem uma categoria perfeitamente determinada. Resulta da definição dessa categoria no dicionário electrónico *Le Robert* que o público pertinente, no caso vertente, não tem nenhuma dificuldade em imaginar os tipos de produtos que estão incluídos nesta categoria. Trata-se de produtos de construção, em bruto e semitrabalhados, e de produtos relativamente simples fabricados a partir destes. Em consequência, a decisão impugnada conferiu correctamente à expressão «materiais de construção» todo os direitos referentes a uma entrada que constitui uma categoria com conteúdo semântico identificado.

67 A recorrente também não pode, no presente caso, invocar utilmente o argumento de que uma obra de construção necessita de um grande número de produtos. De facto, não é exigível, para os efeitos do presente caso, comparar todos os produtos e serviços necessários para uma obra de construção, como os fios eléctricos ou os serviços de arquitectura, com os produtos visados pela marca pedida. Conforme reconheceu a Câmara de Recurso na decisão impugnada, a comparação deve ser feita atendendo às características gerais dos produtos visados pelas marcas controvertidas. Ora, segundo o IHMI, é indiscutível que esses produtos têm todos o mesmo destino e utilização na construção de edifícios ou de infra-estruturas.

68 A consideração precedente é confirmada pela própria recorrente que reconheceu perante a Divisão de Oposição que os seus produtos se destinavam a serem utilizados num amplo leque de domínios, quando, perante o Tribunal de Primeira Instância, afirmou que os mesmos podem ser utilizados não só em obras de

construção, mas também na realização de infra-estruturas de esgoto e de adução de águas. Em consequência, está completamente assente que todos os produtos em causa têm destino e utilização idênticos.

- 69 O IHMI também sustenta que foi correctamente que a decisão impugnada considerou, seguidamente, que os produtos visados pelas marcas controvertidas eram complementares. De facto, a construção de edifícios e de infra-estruturas inclui inevitavelmente a construção de vários sistemas, tais como canalizações, sistemas de tratamento de águas residuais, sistemas de protecção contra incêndios e redes de água potável ou de irrigação, que necessitam dos produtos visados pela marca pedida. Em consequência, não se pode conceber que os tubos e mangueiras e as suas peças e partes constitutivas possam ser utilizados para a realização de edifícios e de infra-estruturas, sem o emprego de materiais de construção, entre os quais, os cimentos.
- 70 O IHMI salienta, além disso, que, conforme constatou a decisão impugnada no n.º 22, os produtos visados pelas marcas controvertidas utilizam normalmente os mesmos circuitos de distribuição, são vendidos nos mesmos pontos de venda e destinam-se aos mesmos utilizadores finais, designadamente, por um lado, os particulares e, nomeadamente, os «familiarizados com a bricolage» e, por outro lado, os profissionais da construção, tais como, designadamente, os construtores, os canalizadores e os especialistas em aquecimento central. Por conseguinte, o público pertinente tem naturalmente a impressão de que todos os produtos visados pelas marcas controvertidas podem ter a mesma origem comercial.
- 71 Segundo o IHMI, a argumentação avançada pela recorrente para contestar este aspecto da decisão impugnada assenta exclusivamente na utilização, que ela tem a intenção de fazer, da marca pedida, a qual, no entanto, é irrelevante.
- 72 Em quarto lugar, o IHMI alega que a decisão impugnada concluiu correctamente que as marcas controvertidas eram semelhantes, tendo em conta as suas

semelhanças visuais e fonéticas dominantes. Além disso, a recorrente não apresentou qualquer argumento no seu requerimento, susceptível de infirmar esta conclusão.

- 73 O IHMI sublinha que a expressão «pam» não tem sentido na língua espanhola. Em contrapartida, a expressão «pluvial», da marca pedida, significa, na língua espanhola, «relativo à chuva». Em consequência, a decisão impugnada observou acertadamente que o público em causa compreendia esta última expressão como referência a determinadas qualidades ou funções dos produtos visados pela marca pedida, nomeadamente, que esses produtos se destinavam a ser utilizados com tempo de chuva ou que eram particularmente adaptados a esse tempo.
- 74 Com base nas considerações precedentes e tendo em conta a jurisprudência [acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25; 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 e 35], o IHMI alega que a expressão «pam», que constitui, simultaneamente, o único elemento verbal da marca anterior e um dos dois elementos verbais da marca pedida, assume um carácter dominante na impressão de conjunto produzida por esta última marca, o que a recorrente não contesta.
- 75 Nos planos visual e fonético, o IHMI recorda que a expressão «pam» não é apenas a única expressão da marca anterior, mas também está colocada em primeiro lugar na marca pedida. Esta posição confere uma importância particular a esta expressão, uma vez que o público tem mais tendência para começar por dirigir a sua atenção para o início de uma marca, do que para o seu fim, sendo esta tendência mais natural se o início da marca em questão, tal como no caso vertente, consistir num elemento intrinsecamente distintivo e surpreendente, tanto pela leitura como pela audição. Em consequência, a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela existência de uma semelhança visual e fonética entre as marcas controvertidas.

- 76 No plano conceptual, a expressão «pam» é destituída de sentido na língua espanhola, enquanto a expressão «pluvial» possui um significado (relativo à chuva), que o torna subsidiário. A afirmação da recorrente perante o Tribunal de Primeira Instância, segundo a qual o público em causa compreende a expressão «pam» como relacionada com a sua denominação social actual, bem como a apresentada perante a Câmara de Recurso, segundo a qual essa expressão seria apreendida como uma abreviatura da sua denominação social precedente (Pont-à-Mousson), não são, de modo algum, nem evidentes nem fundamentadas. Em consequência, como a Câmara de Recurso (n.º 15, segunda frase, da decisão impugnada), o Tribunal de Primeira Instância deve rejeitar essas afirmações da recorrente, como não fundadas.
- 77 Em quinto e último lugar, o IHMI sublinha que os diversos factores que, segundo a jurisprudência, devem ser tidos em conta na apreciação global do risco de confusão, confirmam, no presente caso, a existência desse risco. Com efeito, ficou estabelecida a semelhança das marcas controvertidas e dos produtos visados pelas mesmas. Por outro lado, está assente que a marca anterior goza de um carácter distintivo intrínseco, pelo menos, médio, para todos os produtos que designa. Em consequência, a decisão impugnada considerou correctamente que o público pertinente, que memorizou a expressão «pam» da marca anterior, tem tendência, quando confrontado com os produtos visados pela marca pedida, a atribuir-lhe a mesma origem comercial dos produtos designados pela marca anterior e, isto, tanto mais que os produtos em questão podem ser oferecidos em conjunto e através dos mesmos circuitos de distribuição.
- 78 Foi também correctamente que a decisão impugnada afirmou, no n.º 27, que o consumidor médio pode razoavelmente pressupor que a marca anterior é derivada de uma marca principal «pam» e designa uma linha de produtos oferecidos dentro da mesma família de marcas. Por outras palavras, existe o risco de que o público de referência considere as marcas controvertidas como marcas que, embora visem duas gamas diferentes de produtos, são provenientes, contudo, da mesma empresa ou de empresas economicamente conexas.

## Apreciação do Tribunal

- 79 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca 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». Por outro lado, por força do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 80 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa são provenientes da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.
- 81 Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, atentos todos os factores relevantes do caso, nomeadamente, 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 indicada].
- 82 No caso vertente, deve, em primeiro lugar, recordar-se que a decisão impugnada concluiu que havia risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior. Em

consequência, a decisão impugnada não procedeu a uma comparação da marca pedida com as outras marcas invocadas pela Propamsa, em apoio da sua oposição (decisão impugnada, n.<sup>os</sup> 14 e 29).

83 A este respeito, importa recordar que o recurso perante o Tribunal de Primeira Instância tem por finalidade a fiscalização da legalidade da decisão da Câmara de Recurso. Esta fiscalização deve, pois, efectuar-se à luz das questões de direito que foram submetidas a esta última [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Setembro de 2006, Meric/IHMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Colect., p. II-2737, n.º 22]. Por conseguinte, importa examinar se a Câmara de Recurso concluiu correctamente que existia risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior, sem que seja necessário ter em conta as outras marcas invocadas pela Propamsa em apoio da sua oposição.

84 Tendo em consideração a argumentação da recorrente relativa aos produtos visados pela marca pedida e o público a que esses produtos se destinam, deve examinar-se, em segundo lugar, se a Câmara de Recurso definiu correctamente, para efeitos da análise da existência de risco de confusão entre as marcas controvertidas, por um lado, os produtos visados pelas referidas marcas e, por outro, o público pertinente.

— Quanto aos produtos que devem ser tidos em conta para a apreciação do risco de confusão

85 Importa recordar, a este respeito, que a comparação dos produtos exigida pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, deve incidir sobre a redacção dos produtos designados pela marca anterior invocada na oposição e não sobre os produtos para os quais esta marca é efectivamente utilizada, a não ser que, na sequência de um pedido de prova de utilização séria da marca anterior, na aceção

do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, esta prova seja produzida apenas em relação a uma parte dos produtos ou dos serviços para os quais a marca anterior foi registada (acórdão PAM-PIM'S BABY-PROP, já referido no n.º 83 *supra*, n.º 30).

86 No caso vertente, conforme foi observado no âmbito do exame do primeiro fundamento, o requerimento de prova de utilização séria da marca anterior foi apresentado, pela recorrente, pela primeira vez perante a Câmara de Recurso e foi correctamente julgado improcedente por esta última como extemporâneo. Por conseguinte, foi de forma juridicamente acertada que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso tomou em consideração, para efeitos da comparação com os produtos visados pela marca pedida, todos os produtos para os quais a marca anterior tinha sido registada, designadamente, os «materiais de construção».

87 Contrariamente ao que alega a recorrente (n.º 43 *supra*), esta categoria de produtos é suficientemente determinada e, tendo em conta o significado das expressões utilizadas, deve ser entendida como incluindo todas as matérias, brutas e semitrabalhadas, necessárias ou úteis para a construção, bem como os produtos relativamente simples fabricados a partir dessas matérias.

88 Seja como for, deve recordar-se que a marca anterior é uma marca nacional espanhola, sendo certo que a validade do seu registo não pode ser impugnada no quadro de um processo de registo de uma marca comunitária, mas apenas no quadro de um pedido de anulação formulado no Estado-Membro em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, MATRATZEN, já referido no n.º 74 *supra*, n.º 55, e de 21 de Abril de 2005, PepsiCo/IHMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Colect., p. II-1341, n.º 25]. Desde logo, no caso vertente, as instâncias do IHMI podem apenas ter em conta a lista dos produtos visados pela marca anterior, estabelecida aquando do registo dessa marca como marca nacional.

89 Por outro lado, no que respeita aos produtos visados pela marca pedida, deve recordar-se que o IHMI, no quadro do processo de oposição, apenas pode ter em conta a lista de produtos, como consta do pedido de marca em causa, sob reserva de eventuais modificações desta (acórdão RIGHT GUARD XTREME sport, já referido no n.º 61 *supra*, n.º 33). Por conseguinte, são irrelevantes, neste caso, as afirmações da recorrente quanto aos produtos específicos para os quais pretende utilizar a marca pedida, uma vez que a recorrente não alterou, em conformidade com as intenções por si alegadas, a lista de produtos visados pelo seu pedido de marca comunitária. Foi, pois, acertadamente que a decisão impugnada tomou em consideração, para apreciar o risco de confusão no caso em apreço, todos os produtos descritos no pedido de marca comunitária, alterado (ver n.º 3 *supra*), apresentado pela recorrente.

— Quanto ao público pertinente

90 No que toca ao público relativamente ao qual deve ser apreciado no presente caso, o risco de confusão entre as marcas controvertidas, im procedem as afirmações da recorrente segundo as quais o público visado pela marca pedida é exclusivamente um público extremamente especializado, composto, essencialmente, por colectividades territoriais (ver n.ºs 49 e 51 *supra*). As afirmações baseiam-se nas intenções da recorrente relativamente à utilização da marca pedida que, conforme já foi referido, são irrelevantes.

91 É assim que acertadamente, a decisão impugnada afirmou no n.º 13, que, no que respeita à natureza e ao destino dos produtos visados pelas marcas controvertidas, deve considerar-se que o público pertinente é composto, simultaneamente, por um público especializado, a saber, por profissionais do sector da construção e da reparação, e pelo grande público, que inclui o consumidor médio que, como observa o IHMI, pode ser levado a procurar os produtos em questão para fazer bricolage.

## — Quanto à comparação dos produtos

- 92 Segundo a jurisprudência, para apreciar a semelhança entre os produtos visados pelas marcas controvertidas, importa ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos em questão, factores que incluem, em especial, a sua natureza, destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. II-4835, n.º 32, e de 24 de Novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colect., p. II-4891, n.º 33].
- 93 No presente caso, resulta da decisão impugnada (n.ºs 20 e 22) que a Câmara de Recurso teve em conta, no quadro da comparação dos produtos em causa, a circunstância de tanto os produtos visados pela marca anterior como os visados pela marca pedida serem produtos que podem ser utilizados na construção de edifícios e de infra-estruturas, o que inclui a construção de diversos sistemas que utilizam todos aqueles produtos, tais como a canalização, o tratamento de águas residuais, a protecção contra incêndios e as condutas de água potável ou de irrigação. Em consequência, uma vez que estes produtos têm um destino e uma utilização idênticos na construção dos edifícios e das infra-estruturas foi com razão que a decisão impugnada concluiu que eram semelhantes.
- 94 A conclusão da decisão impugnada, segundo a qual os produtos visados pelas marcas controvertidas em conflito são complementares, também está correcta. A este respeito, deve recordar-se que os produtos complementares são aqueles entre os quais existe uma relação estreita, no sentido de que um é indispensável ou importante para a utilização do outro, de modo que os consumidores podem pensar que a responsabilidade pelo fabrico dos dois produtos incumbe à mesma empresa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Março de 2005, Sergio Rossi/IHMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Colect., p. II-685, n.º 60, confirmado, em sede de recurso, pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Julho de 2006, Rossi/IHMI, C-214/05 P, Colect., p. I-7057]. No caso em apreço, conforme é salientado correctamente pelo IHMI, não é possível utilizar, na construção dos

sistemas referidos no número anterior, as mangueiras e as uniões para mangueiras visadas pela marca pedida, sem o emprego dos materiais de construção visados pela marca anterior.

95 Por último, é também correctamente que na decisão impugnada foi tomada em consideração, no quadro da comparação dos produtos visados pelas marcas controvertidas, a circunstância de que estes produtos são comercializados, regra geral, nos mesmos pontos de venda e através das mesmas filiais comerciais dos materiais de construção. A este respeito, deve sublinhar-se que, segundo a jurisprudência, se os produtos visados pelas marcas controvertidas apresentam alguns pontos comuns, designadamente, na medida em que são por vezes comercializados nos mesmos pontos de venda, as eventuais diferenças entre eles não excluem, por si só, a possibilidade de risco de confusão (v., neste sentido, o acórdão SISSI ROSSI, já referido no n.º 94 *supra*, n.º 68).

96 Nestas condições, deve ser aceite a conclusão da decisão impugnada, segundo a qual os produtos visados pelas marcas controvertidas são semelhantes e complementares. A argumentação contrária da recorrente, na medida em que se refere a outros produtos para além dos visados para as referidas marcas, não é pertinente e deve ser rejeitada.

— Quanto à comparação dos sinais

97 Deve recordar-se que, segundo a jurisprudência, podem ser consideradas semelhantes, uma marca complexa e uma outra marca, que é idêntica ou apresenta

uma semelhança com um dos componentes da marca complexa, se esse componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto suscitada pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público relevante retém na memória, de tal forma que todos os outros componentes são negligenciáveis na impressão geral por ela suscitada [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, MATRATZEN, já referido no n.º 74 *supra*, n.º 33, e de 13 de Junho de 2006, Inex/IHMI — Wiseman (Representação de uma pele de vaca), T-153/03, Colect., p. II-1677, n.º 27]. Quanto à apreciação do carácter dominante de um ou de vários componentes determinados de uma marca complexa, há que ter em conta, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada componente e compará-las com as dos outros componentes. Além disso, e a título acessório, pode ser tida em conta a posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca complexa (acórdão MATRATZEN, já referido no n.º 74 *supra*, n.º 35).

98 No caso vertente, a decisão impugnada considerou acertadamente, no n.º 14, que a expressão «pam», único elemento verbal da marca anterior, escrita simultaneamente da esquerda para a direita e de cima para baixo, constitui o elemento central e dominante da marca anterior. Com efeito, este elemento ocupa uma posição central na marca anterior e chama a atenção do consumidor que encara esta marca, com exclusão dos outros elementos da mesma marca, designadamente, o tipo de letra colorido e o quadro oval, que têm uma importância indiscutivelmente secundária e acessória.

99 Uma vez que o elemento dominante «pam» da marca anterior é idêntico à primeira parte da marca pedida PAM PLUVIAL, a decisão impugnada considerou que as marcas controvertidas apresentavam uma semelhança visual e fonética. É certo que elas diferem em razão da presença, na marca pedida, da expressão «pluvial». Contudo, esta expressão constitui um elemento secundário e auxiliar desta última marca, em virtude do seu significado em espanhol, que é o mesmo que em francês. Este significado induz o público a considerar aquela expressão como uma indicação relativa aos produtos visados pela marca anterior, de que os mesmos são destinados à utilização para as águas pluviais ou em tempo de chuva. É por essas razões que a decisão impugnada concluiu, no n.º 17, que a identidade visual e fonética dos

elementos verbais dominantes das marcas controvertidas se sobrepõe às suas diferenças visuais e fonéticas, que se devem à presença, na marca pedida, do elemento subsidiário «pluvial».

100 Esta conclusão também deve ser acolhida. Com efeito, o elemento verbal «pam» também constitui o elemento dominante da marca pedida, em virtude da sua forma curta e fácil de memorizar, da sua ausência de significado particular em espanhol, verificada pela decisão impugnada e não contestada pela recorrente, e da sua presença no início da marca pedida, ou seja, numa posição à qual o consumidor médio presta geralmente maior atenção (acórdão PAM-PIM'S BABY-PROP, já referido no n.º 83 *supra*, n.º 51).

101 Tendo em consideração a ausência de significado, na língua espanhola, do termo «pam», é também acertadamente que a decisão impugnada concluiu, no n.º 15 que, no caso vertente, não era possível realizar uma comparação conceptual das marcas controvertidas. Como a decisão impugnada constatou, a circunstância de o termo «pluvial» ter um significado em espanhol não é suficiente para relacionar a marca impugnada com um conceito particular, em virtude do carácter secundário e acessório dessa parte da marca pedida.

102 Esta última consideração não é posta em causa pela afirmação da recorrente segundo a qual o elemento verbal «pam» é entendido como sendo uma referência à sua denominação social (v. o n.º 56 *supra*). Conforme foi salientado, acertadamente, na decisão impugnada, a ligação invocada entre as denominações, antiga e actual, da recorrente e o elemento verbal «pam» não é evidente e não foi de modo algum provada pela recorrente. Em todo o caso, ainda que se admitisse que o elemento verbal «pam» pudesse ser compreendido como uma referência à recorrente, não podia ser estabelecida nenhuma diferença conceptual entre aquelas duas marcas, nesta base, uma vez que este elemento verbal também está presente na marca anterior.

103 Resulta do conjunto das considerações precedentes que a Câmara de Recurso concluiu, correctamente, no n.º 18 da decisão impugnada, que as marcas controvertidas eram globalmente semelhantes.

— Quanto à apreciação global do risco de confusão

104 Tendo em consideração a semelhança das marcas em conflito e os produtos visados pelas mesmas, devendo ainda a interdependência entre os factores ser tomada em consideração para a apreciação do risco de confusão, há que concluir, tal como a Câmara de Recurso na decisão impugnada (n.º 28) que, no caso em apreço, existe um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

105 A presença do termo «pluvial» na marca pedida não exclui esse risco, uma vez que, conforme foi observado correctamente no n.º 27 da decisão impugnada, este elemento pode levar o consumidor médio a pressupor que a marca pedida é uma marca derivada de uma marca principal «pam» e designa uma gama específica que pertence à «família das marcas PAM». Com efeito, a afirmação da recorrente segundo a qual utiliza, sistematicamente, para os seus diversos produtos, marcas derivadas da raiz comum «pam» (ver n.º 58 *supra*) corrobora esta conclusão.

106 Por último, o argumento nos termos do qual o público pertinente associa o elemento verbal «pam» à recorrente, em virtude da sua alegada notoriedade, não pode, em caso algum, obter provimento. Com efeito, para além do facto de os anexos 13 a 15 do requerimento, invocados pela recorrente para demonstrar esta pretendida associação, terem sido afastados da discussão pelos motivos expostos nos

n.ºs 18 e 19 *supra*, tal associação, a provar-se, não pode de modo algum excluir a existência de um risco de confusão no caso em apreço, uma vez que o público pertinente pode ser levado a crer que os produtos designados pela marca anterior provêm da recorrente.

107 Resulta das considerações anteriores que o segundo fundamento invocado pela recorrente improcede, tal como o recurso na sua totalidade.

### **Quanto às despesas**

108 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, uma vez que tal foi pedido pelo IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

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

**2) A recorrente, Saint-Gobain Pam SA, é condenada nas despesas.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Março de 2007.

O secretário

O presidente

E. Coulon

M. Vilaras