Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)

24 de setembro de 2019*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca da União Europeia figurativa *V V-WHEELS* — Marcas da União Europeia, nacionais e não registadas figurativas anteriores *VOLVO* — Motivo relativo de recusa — Semelhança dos sinais — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 2017/1001»

No processo T-356/18,

**Volvo Trademark Holding AB**, com sede em Gotemburgo (Suécia), representada por T. Dolde, advogado, e M. Hawkins, solicitor,

recorrente,

contra

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por S. Bonne e H. O'Neill, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO,

**Paalupaikka Oy**, com sede em Iisalmi (Finlândia),

que tem por objeto um recurso da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 21 de março de 2018 (processo R 1852/2017-4), relativa a um processo de oposição entre a Volvo Trademark Holding e a Paalupaikka,

O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção),

composto por: V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas e A. Kornezov (relator), juízes,

secretário: R. Ūkelytė, administradora

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de junho de 2018,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de outubro de 2018,

após a audiência de 16 de maio de 2019,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

1 Em 4 de agosto de 2015, a Paalupaikka Oy apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo seguinte:




3 Este sinal é descrito no pedido de registo como sendo «[u]m círculo azul no centro do qual figura [a letra "v"] prateada», que «está rodeado por uma fina delimitação prateada» e que aparece por cima «da palavra "v-wheels"» cuja «letra "[v]" […] é prateada [e] os outros carateres são de cor azul». Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 12 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à descrição seguinte: «Jantes de rodas para veículos automóveis; [j]antes de rodas para veículos; [r]odas; [r]odinhas para veículos [rodas]; [r]odas de automóveis; [r]odas para motos; [r]odas de veículos; [r]odinhas para carrinhos [veículos]; [r]odas [peças de veículos terrestres]; [r]odas para carts de corrida; [r]odas, pneus e lagartas».

4 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.º 182/2015, de 25 de setembro de 2015.

5 Em 31 de dezembro de 2015, a recorrente, a Volvo Trademark Holding AB, deduziu oposição ao registo do sinal pedido para os produtos referidos no n.º 3, *supra*.

6 A oposição baseou-se nas seguintes marcas anteriores, todas elas pertencentes à classe 12:

– a marca figurativa da União Europeia registada com o número 10397016, reproduzida a seguir:

– a marca figurativa da União Europeia registada com o número 4804522, reproduzida a seguir:

– a marca figurativa da União Europeia registada com o número 9045311, reproduzida a seguir:

– a marca figurativa finlandesa registada com o número 66240, reproduzida a seguir:

– a marca figurativa sueca registada com o número 385923, reproduzida a seguir:

– a marca figurativa sueca que foi objeto de um pedido de registo em 22 de agosto de 2014, reproduzida a seguir:

– a marca notoriamente conhecida na União Europeia, reproduzida a seguir:

– a marca notoriamente conhecida na União Europeia, reproduzida a seguir:

– a marca notoriamente conhecida na União Europeia, reproduzida a seguir:

7 Os motivos invocados em apoio da oposição eram os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento 2017/1001].

8 Em 19 de junho de 2017, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição na íntegra.

9 Em 22 de agosto de 2017, a recorrente interpôs recurso no EUIPO, com base nos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001), da decisão da Divisão de Oposição.

10 Por Decisão de 21 de março de 2018 (a seguir «decisão recorrida»), a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso. Em especial, antes de mais, considerou que o sinal cujo registo era pedido era diferente das marcas anteriores invocadas em apoio da oposição e que, por conseguinte, nenhum risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 podia ser demonstrado. Em seguida, rejeitou o fundamento de oposição baseado no artigo 8.º, n.º 5, do regulamento, uma vez que a primeira condição para a aplicação desta disposição não estava preenchida, dado que os sinais em conflito eram diferentes. Por último, alegou que nem as sondagens de opinião nem a decisão do Patentstyret (Instituto Norueguês da Propriedade Industrial), apresentadas pela recorrente, podiam pôr em causa estas conclusões.

## Pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– anular a decisão recorrida;

– condenar o EUIPO nas despesas, incluindo as efetuadas nos processos na Divisão de Oposição e na Quarta Câmara de Recurso do EUIPO.

12 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso na íntegra;

– condenar a recorrente nas despesas em que o EUIPO incorra.

## Questão de direito

13 A recorrente invoca quatro fundamentos de recurso. O primeiro e o segundo fundamentos dizem respeito à violação respetivamente do artigo 8.º, n.º 5, alínea b), e do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001. O terceiro fundamento é relativo a desvirtuação dos factos e das provas pela Câmara de Recurso, em violação do artigo 72.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001. O quarto fundamento é relativo a violação do dever de fundamentação que incumbe à Câmara de Recurso por força do artigo 94.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001.

14 Resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso considerou, ao analisar o motivo relativo de recusa referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, que os sinais em conflito eram diferentes, pelo que havia que rejeitar a oposição baseada tanto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), como no artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento.

15 No que respeita ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, a recorrente considera, em substância, que foi erradamente que a Câmara de Recurso concluiu pela inexistência de qualquer semelhança entre os sinais, excluindo assim o motivo relativo de recusa referido nessa disposição.

16 Nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, mediante oposição do titular de uma marca anterior registada na aceção do n.º 2, é recusado à marca o pedido de registo se esta for idêntica ou semelhante a uma marca anterior, independentemente do facto de os produtos ou serviços para os quais essa marca é pedida serem idênticos, semelhantes ou não semelhantes àqueles para os

quais a marca anterior está registada, sempre que essa marca anterior seja uma marca da União Europeia que goza de renome na União ou uma marca nacional que goza de renome no Estado-Membro em causa, e que a utilização injustificada da marca para a qual foi pedido o registo retire indevidamente proveito do caráter distintivo ou do renome dessa marca anterior ou lhe cause prejuízo.

17 Resulta da redação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 que a aplicação desta disposição está sujeita às condições cumulativas relativas, primeiro, à identidade ou à semelhança das marcas em conflito, segundo, à existência de renome da marca anterior invocada em apoio da oposição, e, terceiro, à existência de um risco de que a utilização sem justo motivo da marca pedida retire indevidamente proveito do caráter distintivo ou do renome da marca anterior ou possa prejudicá-los (Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.º 54).

18 Segundo jurisprudência constante, as infrações visadas no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, quando se produzem, são consequência de um certo grau de semelhança entre as marcas anterior e posterior, em razão do qual o público em causa efetua uma aproximação entre essas duas marcas, isto é, estabelece uma ligação entre estas, ainda que as não confunda (v. Acórdão de 12 de março de 2009, Antartica/IHMI, C-320/07 P, não publicado, EU:C:2009:146, n.º 43 e jurisprudência referida).

19 No que respeita, em especial, à primeira condição para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, recordada no n.º 17, a saber, a identidade ou a semelhança dos sinais em conflito, importa recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o grau de semelhança exigido no âmbito do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, por um lado, e pelo artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento, por outro, é diferente. Com efeito, ao passo que a implementação da proteção instituída pela primeira destas disposições está subordinada à constatação de um grau de semelhança entre as marcas em conflito tal que existe, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre estas, a existência desse risco não é exigida para a proteção conferida pela segunda dessas disposições. Assim, as infrações referidas no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 podem ser consequência de um menor grau de semelhança entre as marcas anterior e posterior, desde que este seja suficiente para que o público em causa estabeleça uma aproximação entre as referidas marcas, ou seja, estabeleça uma ligação entre estas (Acórdãos de 24 de março de 2011, Ferrero/IHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, n.º 53, e de 20 de novembro de 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P e C-582/13 P, não publicado, EU:C:2014:2387, n.º 72).

20 Daqui decorre que, quando se exclui qualquer semelhança entre os sinais contraditórios, o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, tal como o seu n.º 1, alínea b), é claramente inaplicável. É unicamente na hipótese de as marcas em conflito apresentarem uma certa semelhança, ainda que reduzida, é que caberá proceder a uma apreciação global para determinar se, não obstante o reduzido grau de semelhança entre estas, existe, devido à presença de outros fatores pertinentes, como a notoriedade ou o renome da marca anterior, um risco de confusão ou uma ligação entre estas marcas no espírito do público em causa (v., neste sentido, Acórdãos de 24 de março de 2011, Ferrero/IHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, n.º 66, e de 20 de novembro de 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P e C-582/13 P, não publicado, EU:C:2014:2387, n.º 73).

21 É à luz destas considerações preliminares que deve ser examinado o segundo fundamento invocado pela recorrente.

22 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que os sinais em conflito eram diferentes e concluiu, partindo desta base, pela não aplicação do fundamento de recusa referido no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 2017/1001, sem examinar as outras condições previstas por esta disposição e recordadas no n.º 17, *supr*a.

23 Por conseguinte, há que verificar se a Câmara de Recurso podia concluir, com razão, que não existia nenhuma semelhança, ainda que reduzida, entre os sinais em conflito.

24 A este respeito, há que recordar que dois sinais são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista igualdade entre eles, pelo menos parcial, no que respeita a um ou vários aspetos pertinentes, a saber, os aspetos visuais, fonéticos e conceptuais [v. Acórdão de 29 de novembro de 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, não publicado, EU:T:2018:850, n.º 66 e jurisprudência referida].

25 A apreciação da semelhança entre dois sinais não pode limitar-se a tomar em consideração unicamente um componente de uma marca complexa e a compará-lo com uma outra marca. Impõe-se, pelo contrário, proceder a essa comparação ao examinar as marcas em causa, consideradas cada uma delas no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em certas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (v. Acórdão de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.º 41 e jurisprudência referida). Só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente do elemento dominante (Acórdãos de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.º 42, e de 20 de setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, não publicado, EU:C:2007:539, n.º 43). Tal pode acontecer, nomeadamente, quando esse componente for suscetível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público pertinente guarda na memória, de modo que todos os outros componentes da marca sejam negligenciáveis na impressão de conjunto que esta produz (v. neste sentido, Acórdão de 20 de setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, não publicado, EU:C:2007:539, n.º 43).

26 No caso em apreço, antes de mais, a Câmara de Recurso considerou, no âmbito da sua apreciação baseada no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, que o público pertinente a tomar em consideração era o grande público, ou seja, os consumidores finais e os consumidores profissionais, cujo nível de atenção variava entre médio e elevado, sendo o território pertinente para a análise do risco de confusão a União no que respeita às marcas anteriores da União e às marcas anteriores não registadas notoriamente conhecidas, bem como a Suécia e a Finlândia no que respeita às marcas nacionais registadas nesses territórios. As partes não contestam esta definição de público pertinente.

27 Em seguida, a Câmara de Recurso procedeu à comparação visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito. Em primeiro lugar, examinou a oposição na medida em que esta se baseava na marca comunitária n.º 10397016, reproduzida no n.º 6, *supra*.

28 A este respeito, a Câmara de Recurso constatou que o sinal para o qual o registo tinha sido pedido era um sinal figurativo constituído pela letra estilizada «v», escrita em cor prateada e inserida num círculo azul. Em seu entender, a fonte usada era similar à fonte de carateres padrão Garamond, disponível em qualquer programa de processamento de texto. Acrescentou que, sob o círculo, a mesma letra estilizada era reproduzida, mas em um tamanho mais pequeno, seguida de um hífen e da palavra «wheels» escrita numa fonte de carateres que se assemelhava à fonte de carateres Arial. Considerou que a referida palavra, que era uma palavra inglesa de base compreensível em toda a União, era descritiva dos produtos abrangidos pela marca cujo registo tinha sido pedido e não distintivo no que diz respeito aos automóveis e que a letra «v» não veiculava significado nenhum no que diz respeito aos automóveis. Indicou, com esta base, «no melhor dos casos para a recorrente», o sinal cujo registo tinha sido pedido era dominado pela letra «v» prateada inserida num círculo azul, sendo a cor azul uma cor de base.

29 Quanto à marca da União Europeia n.º 10397016, a Câmara de Recurso salientou que esta era constituída pela representação estilizada do elemento nominativo «volvo» em letras azuis, sendo a cor azul uma cor de base, e em carateres semelhantes à fonte de carateres padrão Garamond, «com a única diferença de que estas letras [se apresentavam] ligeiramente mais espessas do que na [referida fonte de carateres]». No que se refere aos sinais em conflito, indicou que tanto a fonte de carateres como a cor utilizadas eram muito simples e comummente utilizados na vida dos negócios, pelo que não conferiam caráter distintivo aos referidos sinais.

30 No que respeita à comparação visual dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 30 da decisão impugnada, que os elementos dominantes dos sinais, a saber, respetivamente, a letra «v» para o sinal cujo registo foi pedido e o elemento nominativo «volvo» para a marca anterior, eram diferentes. Observou que um sinal composto por uma só letra não podia ser considerado semelhante a uma palavra que começava por essa mesma letra. Em seu entender, os elementos figurativos suplementares eram igualmente diferentes. Indicou que, mesmo que os dois sinais apresentassem a cor azul e mesmo que se tratasse do mesmo tom de azul, isso não compensava as diferenças existentes entre eles.

31 Sob o plano fonético, a Câmara de Recurso considerou que a letra única «v», que figura no sinal cujo registo tinha sido pedido, pronunciava-se diferentemente da letra «v» que figura no elemento nominativo «volvo», da marca anterior, em inglês, em espanhol e em alemão. Dado que não dispunha de nenhum exemplo numa outra língua que demonstrasse o contrário, concluiu que os sinais em conflito não eram semelhantes sob o plano fonético.

32 Sob o plano conceptual, a Câmara de Recurso considerou que nenhuma comparação era possível uma vez que nem o elemento dominante e distintivo do sinal para o qual tinha sido pedido o registo nem a marca anterior tinham significado algum.

33 Além disso, a Câmara de Recurso observou que, se o elemento «v-wheels» do sinal cujo registo tinha sido solicitado tivesse sido tido em consideração, os sinais em conflito ficariam ainda mais afastados sob os planos visual e fonético. Do mesmo modo, na sua opinião, se um conceito devesse ser atribuído ao elemento dominante do referido sinal, a saber, o de uma única letra, ou se devesse ser tida em conta a palavra «wheels» do elemento «v-wheels» desse sinal, os sinais em conflito seriam diferentes sob o plano conceptual.

34 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso procedeu à comparação do sinal cujo registo tinha sido pedido com todas as outras marcas figurativas anteriores apresentadas em apoio da oposição e retomadas no n.º 6, *supra*. A este respeito, observou que todas estas marcas são constituídas pelo elemento distintivo nominativo «volvo», escrito com a mesma fonte de carateres que a marca da União Europeia n.º 10397016, e por «um elemento figurativo codominante», sendo o elemento nominativo «volvo» escrito a preto sobre uma etiqueta branca, ou a branco sobre uma etiqueta preta ou azul. Considerou além disso que estas marcas não continham círculo algum, contrariamente às alegações da recorrente, uma vez que o seu elemento figurativo não podia ser decomposto num círculo e numa flecha, mas seria entendido como um elemento único semelhante ao símbolo notório do género masculino (), pelo que os sinais em conflito não partilhavam o mesmo elemento circular. Além disso, em nenhuma dessas marcas, o elemento nominativo «volvo» se encontrava escrito em cor prateada, diversamente da letra «v» do referido sinal. Ora, uma vez que todas estas marcas contêm um elemento «codominante», as diferenças entre estas e este sinal são «ainda maiores». Consequentemente, a Câmara de Recurso concluiu que o sinal em questão era diferente de todas as outras marcas acima mencionadas.

35 A recorrente sustenta que, para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, a apreciação da semelhança entre os sinais em conflito a que procedeu a Câmara de Recurso está errada sob vários aspetos. No pedido e na audiência, precisou que os seus argumentos se concentravam, no essencial, na comparação entre o sinal cujo registo tinha sido pedido e a marca da União Europeia notoriamente conhecida e a seguir reproduzida (a seguir «marca anterior invocada»):

| Sinal cujo registo foi pedido | Marca anterior notoriamente conhecida na União |
|---|---|
|   |   |

36 Segundo a recorrente, existe uma certa semelhança visual entre os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, pelo facto de terem vários elementos comuns, a saber, a letra «v», formas circulares, um posicionamento dos elementos nominativos no interior das referidas formas circulares, a mesma combinação de cores azul e prateada e uma utilização da mesma fonte de carateres, não sendo esta a fonte de carateres padrão Garamond, mas uma fonte de carateres especificamente criada por ela. Ora, a Câmara de Recurso não teve em conta algumas dessas semelhanças bem como a impressão de conjunto produzida pelos referidos sinais. Além disso, uma certa semelhança fonética entre estes sinais existe igualmente.

37 O EUIPO responde que, em primeiro lugar, o facto de o elemento nominativo «volvo» que figura na marca anterior invocada começar pela letra «v», que é repetida de seguida, não é suficiente para afastar as diferenças entre os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, e que a fonte de carateres utilizada não é particularmente distintiva. Em segundo lugar, os referidos sinais não têm os mesmos elementos figurativos, designadamente uma forma circular, nem os mesmos elementos nominativos, pelo que não podem ser considerados semelhantes. Em terceiro lugar, contrariamente ao que a recorrente sustenta, o elemento nominativo da marca anterior invocada está posicionado num retângulo que cobre menos de um terço do símbolo do género masculino, ao passo que o elemento «v» do sinal cujo registo foi pedido cobre toda a superfície do disco sobre o qual foi aplicado. Em quarto lugar, o tom da cor prateada utilizada no referido sinal não coincide com a cor prateada da marca anterior invocada e a proporção das cores não é idêntica a ponto de tornar esses sinais semelhantes. A combinação das cores azul e prateada não é, além disso, intrinsecamente distintiva.

38 Note-se que o sinal cujo registo foi pedido é um sinal figurativo complexo. Contém um elemento que, tendo em conta o seu tamanho e o seu posicionamento, é o elemento dominante, constituído pela letra «v» escrita em cor prateada numa fonte de carateres ligeiramente estilizada, inserida num círculo azul delimitado por uma fina linha prateada. Por baixo deste elemento encontra-se um elemento nominativo de tamanho mais pequeno, isto é, «v-wheels», cuja letra «v» é a mesma que a que figura no círculo azul, mas reproduzida em tamanho menor, sendo os outros carateres escritos a azul numa fonte de carateres semelhante à fonte de carateres Arial.

39 A este respeito, a Câmara de Recurso observou corretamente, no n.º 27 da decisão impugnada, que o elemento dominante do sinal cujo registo foi pedido era composto pela grande letra «v» escrita em cor prateada e inserida num círculo azul. Há que precisar, no entanto, que esse círculo azul está, por sua vez, rodeado por uma fina linha circular prateada (v. n.os 2 e 3, *supra*), o que a referida Câmara não assinalou. No que se refere ao elemento nominativo «v-wheels» do referido sinal, observe-se que este não pode ser considerado dominante tendo em conta a sua dimensão e o facto de que reproduz, em parte, a grande letra estilizada «v» do elemento dominante. Esse elemento não é, no entanto, negligenciável.

40 Quanto à marca anterior invocada, esta é igualmente uma marca complexa constituída pelo elemento nominativo «volvo» escrito em letras ligeiramente estilizadas de cor branca sobre o fundo de um retângulo azul inserido num elemento circular de cor prateada combinado uma pequena flecha da mesma cor que emerge em cima à direita. A este respeito, a Câmara de Recurso observou acertadamente que a referida marca era constituída por elementos dominantes, a saber, o elemento nominativo «volvo» e um elemento circular combinado com uma pequena flecha saliente em cima à direita.

41 Em primeiro lugar, no que respeita à comparação visual dos sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, a Câmara de Recurso considerou, no essencial, que estes eram diferentes.

42 Contudo, saliente-se a este respeito, como alega, em substância, a recorrente, que os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, apresentam elementos de semelhança sob o plano visual.

43 Com efeito, em primeiro lugar, o elemento nominativo do elemento dominante do sinal cujo registo foi pedido e o elemento nominativo da marca anterior invocada, a saber, respetivamente, a letra «v» e o elemento nominativo «volvo», revelam certas semelhanças. Por um lado, a referida letra coincide, designadamente, com a primeira letra desse elemento nominativo. Por outro lado, em ambos os casos, estão escritos numa fonte de carateres idêntica. Embora esta fonte não seja particularmente fantasiosa, ela é estilizada e não figura entre as fontes de carateres «padrão» de programas de tratamento de texto, como confirmaram as partes na audiência. O EUIPO não contesta de resto que a fonte de carateres em questão foi concebida especificamente para a recorrente e é utilizada por esta desde há vários anos. Além disso, como a recorrente com razão alega e contrariamente ao que a Câmara de Recurso observou, as diferenças entre a fonte de carateres Garamond e a fonte de carateres utilizada nos sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, residem não residem unicamente na escrita «ligeiramente mais espessa» dos carateres, mas também no facto de, ao contrário do tipo de letra Garamond, a letra «v» nos referidos sinais ser escrita recortando a parte pontiaguda inferior desta. Por conseguinte, constate-se que estes sinais utilizam a mesma fonte de carateres para os seus elementos nominativos «v» e «volvo», que não figura, contrariamente ao que a Câmara de Recurso afirmou, entre as fontes de carateres habitualmente utilizadas na vida dos negócios.

44 De qualquer modo, o Tribunal teve já ocasião de salientar que a utilização da mesma fonte de carateres, mesmo padrão, é um elemento que deve ser tomado em consideração no âmbito do exame da comparação visual dos sinais em conflito [v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 16 de janeiro de 2018, Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, não publicado, EU:T:2018:4, n.os 29 e 52], pelo que, mesmo na hipótese de os elementos nominativos dos sinais em conflito terem sido escritos num tipo de carateres padrão, isso não impede que se reconheça um elemento de semelhança entre estes.

45 Em segundo lugar, os elementos nominativos «v» e «volvo» dos sinais em conflito estão posicionados no centro do seu sinal respetivo e estão claramente destacados. Com efeito, nos sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, estes elementos nominativos, escritos respetivamente em cor prateada e em branco, são os dois apresentados sobre um fundo azul no centro de um elemento figurativo circular

(v. n.º 50, *infra*), o que as faz sobressair. Devido ao seu posicionamento e contraste procurado ao nível das cores utilizadas, estão claramente destacados. Ora, como a recorrente acertadamente alega, a Câmara de Recurso não teve em conta este aspeto ao apreciar a semelhança visual dos referidos sinais.

46 Em terceiro lugar, o sinal para o qual o registo foi pedido e a marca anterior invocada utilizam uma combinação de cores fortemente semelhante. Com efeito, partilham a cor azul, numa tonalidade muito semelhante ou mesmo idêntica, utilizada, no referido sinal, para o círculo em que está inserida a letra «v», escrita em cor prateada, e, na referida marca, para o retângulo em que está escrita a palavra «volvo» em branco. Partilham igualmente a utilização da cor prateada para a letra «v» e a fina linha circular que envolve o círculo azul, tratando-se deste sinal, e para o símbolo masculino, tratando-se desta marca.

47 A este respeito, embora a Câmara de Recurso tenha notado que os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35 partilhavam a utilização da cor azul, não teve em conta de forma mais global a utilização de uma combinação de cores fortemente semelhante. O facto, sublinhado pela referida secção, de o elemento nominativo da marca anterior invocado estar escrito em branco, enquanto o elemento nominativo do elemento dominante do sinal cujo registo foi pedido está escrito em cor prateada em nada suprime a semelhança no que respeita à combinação das cores utilizadas nos referidos sinais, na medida em que, quando estas duas cores são postas em contraste com um fundo azul como no caso vertente, a diferença entre elas não é facilmente percetível. Na realidade, as referidas combinações de cores contribuem precisamente para valorizar estes elementos nominativos e para obter um resultado estético de conjunto análogo.

48 Do mesmo modo, o facto, assinalado pela Câmara de Recurso, de a cor azul utilizada nos sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, ser muito simples e comummente utilizada no exercício da atividade comercial não retira a semelhança constatada na combinação das cores utilizada. A este respeito, basta recordar que, para efeitos da comparação visual de dois sinais, importa ter em conta a utilização das mesmas cores, mesmo que sejam de base, como a combinação de preto e branco no processo que deu origem ao Acórdão de 16 de janeiro de 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, não publicado, EU:T:2018:4, n.º 52).

49 Além disso, no que diz respeito ao argumento invocado pelo EUIPO na resposta, segundo o qual tanto a proporção na qual se encontram repartidas nos sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, como a tonalidade da cor prateada utilizada nestes sinais são diferentes, importa constatar que tal motivo não figura na decisão impugnada, pelo que, através deste argumento, o EUIPO pretende alicerçar a decisão impugnada através de elementos não tomados em conta nesta. Esse complemento de fundamentação não pode ser utilmente invocado no Tribunal e deve ser julgado inadmissível [v., neste sentido, Acórdão de 11 de dezembro de 2014, CEDC International/IHMI — Underberg (Forma de uma canícula dentro de uma garrafa), T-235/12, EU:T:2014:1058, n.º 71]. Em todo o caso, a alegada diferença de proporção e de tonalidade da cor prateada não invalida de modo nenhum a conclusão de que o sinal para o qual o registo foi pedido e a marca anterior invocada utilizam uma combinação de cores muito semelhante, clara e imediatamente percetível.

50 Em quarto lugar, importa notar que tanto o sinal para o qual o registo foi pedido como a marca anterior invocada apresentam-se globalmente sob forma circular. Com efeito, por um lado, não se contesta que o primeiro contém um grande círculo azul, que está envolto por uma fina linha circular prateada, mesmo que a Câmara de Recurso não tenha tido em conta este último elemento. Por outro lado, a referida Secção não tomou em consideração o facto de a referida marca ter uma forma circular interior envolvida pelos contornos prateados do símbolo do género masculino, ou pelo menos dois semicírculos interpostos por cima e por abaixo do retângulo azul no qual está inscrito o elemento nominativo «volvo». Além disso, o símbolo do género masculino (), presente nesta marca, consiste num elemento circular e numa flecha. Admitindo, à semelhança do EUIPO, que o público pertinente reconheça imediatamente o referido símbolo, isso não significa porém, contrariamente ao que a

referida Câmara observou no n.º 37 da decisão impugnada, que o público não se aperceberá que o símbolo do género masculino é composto, designadamente, por um elemento circular claramente visível, tanto mais que a flecha contígua é de dimensão muito mais pequena do que a do próprio elemento circular. A Câmara de Recurso considerou, assim, erradamente, no referido número, que a marca em causa «não [continha] círculo nenhum».

51 Daqui resulta que o sinal para o qual o registo foi pedido e a marca anterior invocada têm vários elementos visuais em comum, a saber, a utilização da mesma fonte de carateres, uma combinação de cores muito semelhante, formas circulares no centro das quais estão posicionados e realçados os elementos nominativos respetivos, coincidindo estes últimos além disso na letra «v», a única letra no elemento dominante do sinal cujo registo foi pedido e a primeira letra do elemento nominativo da marca anterior invocada.

52 É certo que, conforme exposto na decisão impugnada e como alegado pelo EUIPO, os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, apresentam igualmente diferenças visuais importantes. Assim, designadamente, o elemento nominativo do elemento dominante do sinal cujo registo foi pedido, que consiste numa só letra, a saber, «v», difere do elemento nominativo «volvo» da marca anterior invocada, que consisti em cinco letras; o referido sinal contém um círculo azul diversamente da referida marca na qual os contornos da forma circular são de cor prateada (v. n.º 40, *supra*); esta última comporta, diversamente deste sinal, um retângulo azul no qual está inscrito o elemento nominativo «volvo» bem como um elemento figurativo que se junta ao símbolo do género masculino; o elemento nominativo «v-wheels» do mesmo sinal não consta da marca anterior invocada.

53 No entanto, estas diferenças, por mais importantes que sejam, não tornam negligenciáveis as semelhanças referidas nos n.ºs 43 a 51, *supra*, na impressão de conjunto produzida pelos sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, as semelhanças referidas nos n.ºs 43 a 51, *supra*. Com efeito, todas estas semelhanças dizem respeito a diferentes aspetos dos elementos dominantes do sinal para o qual o registo foi pedido e da marca anterior invocada, pelo que a sua pertinência não pode ser afastada.

54 Além disso, mesmo admitindo, à semelhança do EUIPO, que nenhuma das semelhanças referidas nos n.ºs 43 a 51, *supra*, isoladamente considerada, seja suficiente para demonstrar a existência de uma semelhança entre os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35 *supra* para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, não deixa de ser verdade que essas semelhanças, consideradas em conjunto, revelam um baixo grau de semelhança visual, que deve ser tido em consideração para efeitos da aplicação desse artigo. Basta recordar, a este respeito, que, em conformidade com a jurisprudência referida nos n.ºs 24 e 25, *supra*, dois sinais são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, existe entre estes uma igualdade, pelo menos parcial, no que respeita a um ou a vários aspetos pertinentes.

55 Por outro lado, na audiência, o EUIPO admitiu que existiam certas semelhanças entre os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, alegando que, em seu entender, se tratava de um «caso limite» que não atingia o grau de semelhança exigido pela jurisprudência. A este respeito, importa, no entanto, recordar que, segundo a jurisprudência mencionada no n.º 19, *supra*, o grau de semelhança exigido pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 é menor do que o exigido pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento e que as semelhanças referidas nos n.ºs 43 a 51, *supra*, consideradas em conjunto, são suficientes para declarar a existência de um baixo grau de semelhança visual entre o sinal cujo registo foi pedido e a marca anterior invocada, que deve ser tomada em consideração para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001.

56 Daqui resulta que a Câmara de Recurso considerou erradamente que os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, eram diferentes sob o plano visual.

57 Em segundo lugar, no que respeita à comparação fonética dos sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, deve considerar-se que foi acertadamente que a Câmara de Recurso concluiu que não existe semelhança entre eles. Com efeito, por um lado, embora o sinal cujo registo é pedido tenha sido pronunciado unicamente pela letra «v», a referida Câmara observou acertadamente, no n.º 31 da decisão impugnada, que a letra «v» se pronunciava de forma diferente do elemento nominativo «volvo» na marca anterior invocada. Neste caso, a referida letra pronuncia-se emitindo o som correspondente à sua narrativa alfabética, enquanto o elemento nominativo, constituído pelas sílabas «vol» e «vo», se pronuncia de modo contínuo e obedece a uma acentuação, entoação e ritmo diferentes.

58 Por outro lado, se o sinal cujo registo foi pedido for pronunciado da mesma maneira que o seu elemento nominativo «v-wheels», essa pronúncia também não pode ser relacionada com a do elemento nominativo «volvo» da marca anterior invocada. Contrariamente ao que a recorrente sustenta, as sílabas em que podem ser decompostos os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, pronunciam-se de maneira diferente. Assim, mesmo que algumas letras coincidam, elas são pronunciadas numa ordem diferente, com uma acentuação e um ritmo diferentes.

59 Por último, em terceiro lugar, no que respeita à comparação conceptual dos sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, basta observar que as partes não contestam a conclusão da Câmara de Recurso de que tal comparação não é possível no caso em apreço.

60 Por conseguinte, deve concluir-se que existe um baixo grau de semelhança visual entre os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, e que não existe qualquer semelhança entre eles sob o plano fonético.

61 Além disso, há que recordar que os aspetos visual, fonético ou conceptual dos sinais em conflito não têm sempre o mesmo peso. A importância dos elementos de semelhança ou de diferença entre sinais pode depender, nomeadamente, das características intrínsecas destes ou das condições de comercialização dos produtos ou dos serviços que as marcas em conflito designam. Se os produtos designados pelas marcas em causa forem normalmente vendidos em lojas em livre serviço, onde o próprio consumidor escolhe o produto e deve, assim, confiar principalmente na imagem da marca aposta nesse produto, uma semelhança visual dos sinais será, em regra geral, de uma maior importância. Se, pelo contrário, o produto visado for sobretudo vendido de modo oral, será normalmente atribuído mais peso a uma semelhança fonética dos sinais. Assim, o grau de semelhança fonética entre duas marcas reveste importância reduzida no caso de produtos comercializados de tal modo que, habitualmente, o público pertinente, no momento da compra, tem uma perceção da marca que os designa sob uma forma visual [Acórdão de 11 de dezembro de 2014, Coca-Cola/IHMI — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, n.º 68; v. igualmente, neste sentido, Acórdão de 5 de julho de 2016, Future Enterprises/EUIPO — McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, n.º 32].

62 Daqui resulta que, ao concluir erradamente que os sinais em conflito reproduzidos no n.º 35, *supra*, eram diferentes sob o plano visual, a Câmara de Recurso incorreu em erro ao não apreciar a semelhança global dos referidos sinais e, consequentemente, ao não examinar todas as outras condições para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 2017/1001, recordadas nos n.ºs 17 e 18, *supra*.

63 Por conseguinte, há que julgar procedente o primeiro fundamento.

64 Nestas condições, e na medida em que basta que um só motivo de recusa, como o referido no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, se oponha ao registo da marca pedida e em que a Câmara de Recurso deverá examinar as restantes condições de aplicação do referido artigo, há que anular a decisão impugnada na íntegra sem que seja necessário examinar os restantes fundamentos

suscitados pela recorrente [v., neste sentido, Acórdão de 27 de outubro de 2016, Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, não publicado EU:T:2016:631, n.º 71].

**Quanto às despesas**

65 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

66 Tendo o EUIPO sido vencido, há que condená-lo a suportar as suas próprias despesas, bem como as efetuadas pela recorrente, relativas ao processo no Tribunal Geral, em conformidade com os pedidos desta última.

67 Além disso, uma vez que a recorrente concluiu pela condenação do EUIPO nas despesas do processo na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso, importa recordar que, por força do artigo 190.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, as despesas indispensáveis efetuadas pelas partes para efeitos do processo na Câmara de Recurso são consideradas despesas reembolsáveis, pelo que o pedido da recorrente é admissível. Contudo, isso não se verifica no caso das despesas efetuadas no processo na Divisão de Oposição. Por conseguinte, o pedido da recorrente relativo às despesas referentes ao processo na Divisão de Oposição, que não constituem despesas reembolsáveis, é inadmissível [Acórdão de 20 de setembro de 2018, Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, n.ºs 90 e 91].

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)

decide:

**1) A Decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), de 21 de março de 2018 (processo R 1852/2017-4), é anulada.**

**2) O EUIPO é condenado nas despesas efetuadas pela Volvo Trademark Holding AB para efeitos do processo na Câmara de Recurso do EUIPO.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de setembro de 2019.

Assinaturas