CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
apresentadas em 10 de Novembro de 2005 [1]

1. O presente recurso de anulação tem por objecto o acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Quarta Secção) de 3 de Março de 2004 [2], que negou provimento ao recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), que, por sua vez, tinha rejeitado a oposição da sociedade Muelhens GmbH & Co. KG (a seguir «Muelhens»), titular da marca figurativa comunitária «Sir» e recorrente no presente processo, contra a marca nominativa «Zirh» para perfumes e cosméticos.

2. Debate-se de novo a interpretação do risco de confusão previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária [3]. O pedido de anulação assenta num único fundamento, dividido em duas partes, relativas, respectivamente, à apreciação da existência do referido risco, tendo em conta determinados regimes de comercialização dos produtos portadores das marcas em conflito, e à regra consagrada pelo Tribunal de Primeira Instância em anteriores acórdãos, segundo a qual o predomínio do elemento conceptual pode neutralizar as semelhanças fonéticas.

3. É também interessante um acórdão de 6 de Maio de 2004, do Landgericht Hamburg (Alemanha), na qualidade de tribunal de marcas comunitárias, num litígio entre as empresas referidas por violação de um direito de propriedade industrial, relativamente a essas mesmas marcas, que decidiu a favor do pedido do titular da marca «Sir» contra a proprietária da marca «Zirh», por considerar provado o risco de confusão entre ambas. Embora não seja imprescindível para dirimir a questão de fundo desse processo, o facto merece alguma reflexão relativamente ao sistema de marcas europeu.

1 — Língua original: espanhol.

2 — Acórdão de 3 de Março de 2004, Muelhens GmbH & Co. KG/IHMI (T-355/02, Colect., p. II-0000).

3 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), modificado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, com vista à aplicação dos acordos concluídos no âmbito do Uruguay Round (JO L 349, p. 83), e pelo Regulamento (CE) n.º 422/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004 (JO L 70, p. 1).

I — Regulamento sobre a marca comunitária

4. O Regulamento n.º 40/94, já referido, é a norma básica para esclarecer os problemas latentes neste processo.

5. Assim, de acordo com o artigo 4.º, podem constituir marcas comunitárias «os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

6. O artigo 8.º contém os motivos relativos de recusa, referindo o n.º 1, alínea b), o seguinte:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

a) [...]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

[...].»

7. Ainda que não influenciem directamente o processo quanto ao mérito, cabe recordar as normas do Regulamento n.º 40/94 tanto relativas à legislação aplicável em caso de violação dos direitos conferidos por estes títulos de propriedade industrial, como aos tribunais de marcas comunitárias.

8. Relativamente ao primeiro desses aspectos, dispõe o artigo 14.º:

«1. Os efeitos da marca comunitária são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento. Por outro lado, as infracções a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infracções a marcas nacionais nos termos do disposto no título X.

2. [...]

3. As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto no título X.»

9. Sobre este assunto, o artigo 91.º, n.º 1, integrado na secção II, «Litígios em matéria de contrafacção e de validade das marcas comunitárias», do título X, intitulado «Competência e procedimento no que se refere a acções judiciais relativas a marcas comunitárias», impõe aos Estados-Membros que designem no seu território um número limitado «de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, a seguir denominados 'tribunais de marcas comunitárias', encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento».

10. O artigo 92.º, também sob o mesmo título e secção, refere:

«Os tribunais de marcas comunitárias têm competência exclusiva:

a) Para todas as acções de contrafacção e — se a lei nacional as admitir — de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária;

b) Para as acções de verificação de não contrafacção, se a lei nacional as admitir;

[...]»

II — Antecedentes do recurso de anulação

A — *Factos no litígio principal*

11. Em 21 de Setembro de 1999, a Zirh International Corp. requereu o registo do sinal nominativo «Zirh» como marca comunitária no IHMI, tendo o pedido sido publicado em 3 de Abril de 2000 no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 27/2000.

12. Os produtos e os serviços para os quais o registo da marca foi pedido enquadram-se nas classes 3, 5 e 42 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

13. Em 24 de Maio de 2000, em conformidade com o disposto no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, a empresa Muelhens

apresentou uma oposição ao pedido de marca em relação a todos os produtos e serviços constantes do pedido, baseando-se numa marca figurativa comunitária anterior que ostenta o elemento nominativo «Sir» para designar mercadorias abrangidas pela classe 3 do Acordo de Nice, correspondente à seguinte descrição: «Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, sabões».

14. Em 2 de Outubro de 2000, a sociedade Zirh especificou do seguinte modo os tipos de bens e serviços constantes do seu pedido:

— «Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; loções para os cabelos; loções para depois de barbear; pós para bebés, para o corpo e para o rosto; champôs para bebés e para a lavagem dos cabelos; amaciador para os cabelos; bálsamo, creme, gel e loção para barbear; bálsamo e brilhos labiais; gel de banho e duche; creme e loção para a pele; desodorizantes e antitranspirantes; esfoliantes faciais; produtos para pentear; óleo para o corpo; perfumes; creme e loção de limpeza para a pele; hidratante para a pele; sabões para a pele, sabões desodorizantes e de toilette; e produtos anti-solares e protectores solares», incluídos na classe 3;

— «Serviços de cuidados de higiene e de beleza; serviços de cabeleireiros; serviços de salão de beleza; investigação e desenvolvimento na área da cosmética; investigação e desenvolvimento de perfumes», reunidos na classe 42.

15. Não obstante, a sociedade Muelhens manteve a sua posição inicial.

16. Por decisão de 29 de Junho de 2001, a Divisão competente do IHMI rejeitou a oposição, essencialmente por considerar que as diferenças visuais e conceptuais prevaleciam sobre a semelhança fonética dos sinais, de forma que não existia risco de confusão entre as duas marcas.

17. Em 10 de Julho de 2001, a referida empresa, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, impugnou no IHMI a decisão da Divisão de Oposição.

18. Em 1 de Outubro de 2002, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso e confirmou a decisão recorrida, argumentando, essencialmente, que, mesmo que os produtos e serviços em apreço sejam comercializados através dos mesmos canais de distribuição ou nos mesmos pontos de venda, as diferenças entre as duas marcas são mais importantes do que as semelhanças fonéticas entre os dois sinais em certas línguas oficiais da União Europeia.

19. Por petição entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 4 de Dezembro de 2002, a Muelhens interpôs recurso da anulação.

B — *Acórdão impugnado*

20. No recurso, era apresentado um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A recorrente insistia na semelhança fonética entre os sinais «Sir» e «Zirh», que, em seu entender, os tornava idênticos, tendo em conta, sobretudo, que a venda dos perfumes e dos cosméticos não é exclusivamente efectuada de maneira a que os consumidores se apercebam do seu aspecto.

21. Embora admitisse existir, parcialmente, uma semelhança fonética entre as marcas em litígio, o IHMI negava que esta coincidência provocasse risco de confusão, atendendo às grandes divergências conceptuais entre um sinal com um claro sentido em inglês e outro de mera fantasia.

22. O Tribunal de Primeira Instância, após recordar os critérios jurisprudenciais sobre o risco de confusão [4], examinou se o grau de semelhança entre as marcas em confronto era suficientemente elevado para criar tal risco.

23. Comparou-as ao nível visual, fonético e conceptual, para verificar que só eram equiparáveis quanto ao modo como eram pronunciadas em alguns países [5].

24. Depois, seguindo a posição do Tribunal de Justiça, segundo o qual a mera semelhança fonética das marcas pode causar risco de confusão [6], procedeu a uma avaliação global de todos os factores pertinentes do caso, fixando-se na impressão de conjunto suscitada pelas marcas controvertidas, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes.

25. Fruto desta análise foi a verificação de que a palavra «Sir» era dotada de um significado claro e preciso, que o público interessado captava de forma imediata [7], apesar de não designar qualquer característica dos produtos. Desta circunstância deduziu que as características fonéticas ficavam eclipsadas pelas conceptuais e pelas diferen-

4 — N.os 34 a 42 do acórdão impugnado.

5 — N.os 44 a 47 do acórdão impugnado.

6 — Acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 28).

7 — Desde logo, nos países eslavos os consumidores tê-lo-iam detectado rapidamente, ainda que não sem certo assombro, no âmbito da perfumaria, pois essa palavra nos respectivos idiomas, por exemplo, «sýr» em checo, «ser» (mais parecido com a pronúncia britânica) em polaco, «syr» em eslovaco e «sir» em esloveno, designa «queijo».

ças gráficas observadas, já que a marca «Sir» também incluía uma figura heráldica [8], e aplicou a norma que tinha desenvolvido anteriormente [9] relativa à neutralização das semelhanças fonéticas pelas divergências conceptuais.

26. O acórdão impugnado atribuiu pouca importância à semelhança entre as marcas em conflito por considerar que a comercialização das mercadorias em questão é efectuada, habitualmente, de tal maneira que os consumidores apreendem a marca de forma visual e não única ou predominantemente através da audição, contra o que sustentava, sem provas em apoio da sua tese, a demandante e recorrente no recurso [10].

27. Em consequência, o Tribunal de Primeira Instância negou que o grau de semelhança ente as duas marcas fosse elevado e pudesse causar confusão quanto à origem empresarial dos produtos e serviços em questão, apesar de serem parcialmente semelhantes ou idênticos [11], negando provimento à acção e ao recurso.

8 — N.os 49 a 51.

9 — No acórdão de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen Corp./IHMI (T-292/01, Colect., p. II-4335), fixou a referida regra, utilizada posteriormente nos acórdãos de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI (T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.º 93); e de 22 de Junho de 2004, Claude Ruiz-Picasso e o./IHMI (T-185/02, Colect., p. I-1739, n.º 56, pendente de recurso).

10 — N.os 51 a 54.

11 — N.os 55 e 56 do acórdão impugnado.

III — Processo no Tribunal de Justiça e pedidos das partes

28. O articulado do recurso de anulação interposto pela sociedade Muelhens deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 6 de Maio de 2004 e a contestação do IHMI em 27 de Julho do mesmo ano.

29. As partes apresentaram a réplica e a tréplica, respectivamente, em 20 de Outubro de 2004 e em 28 de Janeiro de 2005.

30. A audiência, a que assistiram os representantes da Muelhens, do IHMI e da Zirh International Corp., realizou-se em 6 de Outubro de 2005.

31. A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Março de 2004 no processo T-355/02;

— anular a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 1 de Outubro de 2002 (processo R-657/2001-2), rela-

tiva a um processo de oposição entre a Muelhens e a Zirh International Corp.;

— condenar o IHMI nas despesas.

32. O IHMI, apoiado pela interveniente em primeira instância, conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

IV — Análise do fundamento de recurso

33. A Muelhens invoca um único fundamento, relativo à violação do conceito de risco de confusão do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e que divide em duas partes: a primeira, denuncia a existência do referido risco e, especialmente, a influência que a forma de comercialização dos produtos e serviços exerce sobre a ponderação das semelhanças fonéticas, gráficas e conceptuais; a outra, impugna a regra que, em certas circunstâncias, neutraliza as semelhanças fonéticas através de semelhanças de carácter conceptual.

A — *Quanto à primeira parte do fundamento único*

34. Cabe sublinhar, em primeiro lugar, que esta parte do fundamento pode parecer inadmissível, pois requer que se substitua a apreciação factual negativa do risco de confusão efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância quando, de acordo com o artigo 58.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, este tipo de valorações escapa à competência deste último [12].

35. Não obstante, no quadro do princípio *in dubio pro actione*, como critério interpretativo favorável à continuação do processo até à decisão quanto ao mérito, que decorre do direito à tutela jurisdicional efectiva, um olhar mais atento às alegações dispersas da recorrente, bem como à sua réplica, permite desvendar o seu verdadeiro sentido.

12 — Sobre a extensão do controlo, por via de anulação, do Tribunal de Justiça em matéria de marcas, v. as minhas conclusões de 14 de Maio de 2002, no processo que deu origem ao acórdão de 19 de Setembro de 2002, DKV (C-104/00, Colect., p. I-7651, n.os 58 a 60).

36. Para a Muelhens, a violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, tem origem no desconhecimento, pelo Tribunal de Primeira Instância, da orientação do Tribunal de Justiça de que a mera semelhança fonética das marcas pode causar um risco de confusão [13]. Segundo a referida empresa, essa semelhança provoca automaticamente esse risco, negando assim qualquer relevância à análise gráfica e conceptual.

37. Em seu entender, a importância da semelhança fonética é reforçada pelo facto de o cliente nem sempre ter à frente a mercadoria no momento da sua aquisição, já que, frequentemente, esta chega ao consumidor por vias em que a pronúncia da marca desempenha um papel de destaque, como acontece com os presentes, a venda por correspondência ou por telefone e a sua recomendação em estabelecimentos especializados, por exemplo, salões de beleza e cabeleireiro ou perfumarias.

38. Para o demonstrar, acrescentou aos autos, em anexo à sua réplica, uma fotocópia do acórdão de 6 de Maio de 2004, do Landgericht Hamburg (Alemanha), num processo por violação do direito de marca em que as partes e os sinais em litígio eram idênticos aos do presente recurso. Nessa decisão judicial, o tribunal alemão admitiu o risco de confusão entre as marcas em litígio, contradizendo explicitamente o acórdão aqui recorrido, que é de data anterior.

13 — Acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Mayer, já referido, n.º 28.

39. O IHMI não impugna a análise da recorrente sobre a semelhança fonética entre as marcas, mas não concorda com o papel preponderante que ela lhe confere. Além disso, entende que o acórdão Lloyd, já referido, no seu n.º 28, prevê unicamente a *possibilidade* de a semelhança fonética criar um risco de confusão, sendo imprescindível, antes de chegar a tal resultado, uma apreciação global de todos os elementos relevantes e dos produtos em conflito.

40. Desvaloriza a repercussão da transmissão sonora dos sinais na comercialização, qualificando de insuficientes e não representativos os exemplos referidos pela recorrente. Em sua opinião, as situações a que aludem não constituem a regra, quando os parâmetros da jurisprudência do Tribunal de Justiça procuram precisamente a determinação da circunstância típica ou média.

41. Além disso, o IHMI não encontra qualquer inconveniente na decisão do Landgericht Hamburg, desde que os factos tenham sido distintos dos submetidos ao Tribunal de Primeira Instância; caso contrário, manifesta a sua preocupação com a situação que se geraria com tal decisão, colocando as partes numa posição delicada, quase insustentável, dado que os tribunais nacionais de marcas, ao avaliarem o risco de confusão, utilizariam regras jurídicas diferentes das indicadas por esse tribunal comunitário que, ainda que em primeira

instância, exerce uma competência fundamental na União Europeia. Este último aspecto, contudo, não incide directamente sobre a solução do recurso de anulação, pelo que se abordará adiante, depois de concluída a análise do fundamento de anulação [14].

42. Esclarecida, pois, a admissibilidade do argumento da recorrente nos termos indicados, a análise desta parte do fundamento tem que centrar-se na apreciação da interpretação consolidada do Tribunal de Justiça no acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, concretamente no seu n.º 28, quando refere que «[...] não se pode excluir que a mera semelhança fonética das marcas em causa possa criar um risco de confusão [...]».

43. Claramente, o sentido dessa expressão não é absoluto, como pretende a recorrente, dado que o acórdão declara suficiente a semelhança fonética para que os tribunais *a quo*, em caso de identidade de produtos, se pronunciem a favor da existência de tal risco. Uma interpretação gramatical dessas palavras sugere que o Tribunal de Justiça *não exclui* que essa semelhança baste para deduzir o risco de confusão, mas não o impõe necessariamente pela simples similitude acústica.

44. Do ponto de vista lógico-linguístico, quando «não se exclui a possibilidade» de que algo suceda, reconhece-se que é pouco provável, insinuando o seu carácter não habitual. De qualquer maneira, esta asseveração não permite estabelecer uma regra geral em que se duvida que alguma vez surja um caso concreto.

45. A comparação com outras versões linguísticas desse acórdão do Tribunal de Justiça corrobora a exegese proposta. Assim resulta, tanto do alemão, língua do processo naquela ocasião, «sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr [...] *hervorrufen kann*», como do francês, «qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion», ou do inglês, «it is possible that mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion»; sem intenção de ser exaustivo, mas com o objectivo de afastar qualquer dúvida, compara-se também a redacção em neerlandês, «niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] *kan doen ontstaan*», ou em italiano, «non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione».

46. Quanto ao argumento relativo à importância de algumas vias de comercialização em que os produtos em causa não se encontram à vista do consumidor, o que acentua o alcance da semelhança fonética, assinale-se, sem ir ao fundo do problema, que o Tribunal de Primeira Instância, no n.º 53 do acórdão impugnado, apenas o

14 — V., *infra*, n.os 58 e segs.

rejeitou porque a recorrente não o demonstrou adequadamente. Por isso, a crítica da Muelhens à referida decisão, relativa ao facto de não ter conferido a essas formas de distribuição a importância que alegadamente mereciam é irrelevante, pois assenta numa afirmação *ad abundantiam* desenvolvida no n.º 54 que não invalidava a vertida no número anterior.

47. De resto, no que respeita à apreciação da prova, deve recordar-se que, em conformidade com os artigos 225.º CE e 58.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso está limitado às questões de direito, sendo, pois, o Tribunal de Primeira Instância o único competente para apurar e apreciar os factos relevantes, bem como para avaliar os elementos de prova, excepto em caso de desvirtuação de uns ou outros [15]. Em consequência, o Tribunal de Justiça não está habilitado para fiscalizar tais funções, desempenhadas pelo Tribunal de Primeira Instância.

48. Tendo em conta o que precede, há que julgar improcedente a primeira parte do fundamento, pois não se verifica qualquer violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

15 — Acórdãos de 1 de Junho de 1994, Comissão/Brazzelli Lualdi e o. (C-136/92 P, Colect., p. I-1981, n.os 49 e 66); de 15 de Outubro de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e o./Comissão (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Colect., p. I-8375, n.º 194); e de 10 de Dezembro de 2002, Comissão/Camar e Tico (C-312/00 P, Colect., p. I-11355, n.º 69).

B — *Quanto à segunda parte do fundamento único*

49. Com a segunda parte do fundamento de anulação, a recorrente impugna a regra da «neutralização» das semelhanças fonéticas pelas divergências conceptuais entre sinais, utilizada pelo Tribunal de Primeira Instância em diversos acórdãos [16]. Por um lado, critica o seu fundamento, ao considerá-lo contrário à jurisprudência do Tribunal de Justiça. Por outro lado, duvida que, neste processo, a palavra inglesa «sir» tenha, pela pronúncia, um significado apreensível para o público pertinente.

50. No primeiro argumento, nega que a avaliação global de todos os aspectos implique a análise dos sinais com os critérios fonético, visual e conceptual, visto que, em sua opinião, se a semelhança num dos níveis sensoriais for manifesta, pode provocar risco de confusão, numa nova e clara alusão ao acórdão Lloyd, já referido, concretamente ao seu n.º 28.

51. A este respeito, cabe recordar os n.os 43 a 45 das presentes conclusões, para afastar a alegada interpretação do acórdão e centrá-la nos seus termos exactos.

16 — Referidas na nota 8 das presentes conclusões.

52. No que respeita ao segundo argumento, relativo ao significado da palavra «sir», cumpre destacar, antes de mais, que se trata de uma apreciação factual do Tribunal de Primeira Instância, no âmbito do recurso de anulação, cujo controlo, como referi, está vedado a este Tribunal de Justiça por força do artigo 58.º do seu Estatuto. Não obstante, se se entender no sentido de que questiona a legalidade da referida regra da neutralização, dever-se-ão fazer algumas precisões.

53. Não é a primeira vez que é suscitada perante o Tribunal de Justiça a validade desta regra de avaliação do risco de confusão; também não é a primeira vez que me pronuncio sobre ela [17]. A referência jurisprudencial é constituída, fundamentalmente, pelo processo SABEL, em que o Tribunal de Justiça exigiu ponderar todos os factores relevantes do caso em apreço [18], acrescentando que a apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto que provocam [19], com particular atenção para os seus elementos distintivos e dominantes [20].

54. Essa avaliação dos componentes visuais, fonéticos ou conceptuais que se presumam determinantes compete, em cada caso, ao órgão jurisdicional que conhecer do litígio, sabendo que a fiscalização jurisdicional do Tribunal de Justiça nesta matéria não abrange os aspectos puramente factuais.

55. Já referi noutras conclusões [21] que essa fiscalização jurisdicional só será pertinente quando a regra controvertida for utilizada de modo absoluto e *a priori*, ou seja, sem uma análise prévia individualizada dos diversos componentes, resultando numa aplicação automática em contradição com a referida jurisprudência do Tribunal de Justiça. Obviamente, também a recorrente deveria alegar a desvirtuação dos factos [22], possibilidade que se deve obviar aqui, por tal não se ter verificado no recurso.

56. Nos n.os 44 a 47, o acórdão impugnado ponderou todos os elementos em conformidade com essa jurisprudência, para depois abordar, no n.º 50, o que reputou determinante, o conceptual, que se refere ao significado do elemento nominativo da marca «Sir».

17 — Conclusões que apresentei em 8 de Setembro de 2005, no processo Claude Ruiz-Picasso e o. (C-361/04 P, ainda não publicadas na Colectânea, n.os 27 e segs.).

18 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22).

19 — Acórdão SABEL, n.º 23.

20 — V. também acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25.

21 — Conclusões de 8 de Setembro de 2005, no processo Claude Ruiz-Picasso e o., já referidas, n.º 35.

22 — Acórdão de 2 de Março de 1994, Hilti/Comissão (C-53/92 P, Colect., p. I-667, n.º 42).

57. Por conseguinte, ao conformar-se a esta jurisprudência, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância não violou de modo algum o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pelo que cumpre julgar improcedente a segunda parte do fundamento de anulação único.

C — *Quanto à decisão do Landgericht Hamburg*

58. Como referi no n.º 38 das presentes conclusões, em 6 de Maio de 2004, o Landgericht Hamburg proferiu uma decisão, reconhecendo o risco de confusão num processo por violação do direito das marcas num litígio entre a recorrente no presente recurso e a interveniente em primeira instância, relativamente às mesmas marcas.

59. Esta circunstância não surpreende, quando se examina a estrutura do sistema comunitário de protecção das marcas, embora não seja normal e ainda menos desejável que ocorra.

60. As marcas comunitárias e as marcas nacionais não coexistem em compartimentos estanques sem qualquer relação, coabitando antes num espaço comum; embora não se auxiliem mutuamente, inter-relacionam-se, tornando-se reciprocamente permeáveis [23], pois, segundo refere a exposição de motivos do Regulamento n.º 40/94, o direito das marcas comunitário não substitui os direitos das marcas dos Estados-Membros [24].

61. Esta correspondência com o direito nacional reflecte-se nos casos de violação das marcas comunitárias, cujo âmbito é regulado pelo direito europeu e, com carácter acessório, pelo dos Estados-Membros [25], como se se tratasse da versão invertida do princípio da subsidiariedade [26]. Assim, de acordo com o artigo 14.º do Regulamento n.º 40/94, enquanto os efeitos da marca comunitária são exclusivamente regulados pelo disposto no regulamento, as infracções a esse título de propriedade industrial são reguladas pelo direito nacional aplicável às marcas nacionais, método que, justamente, parte da doutrina considerou confuso [27].

62. A competência para conhecer das acções por violação dos direitos conferidos pela marca comunitária foi exclusivamente atri-

23 — Álvarez, J., «Marca comunitaria y marcas nacionales», *in* Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, pp. 191 e segs., em especial pp. 195 e segs.

24 — Quinto considerando do referido regulamento.

25 — Artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

26 — Esta imagem alterada do conhecido princípio de direito comunitário deve-se a Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 197.

27 — Bender, A., «Artikel 14», *in* Ekey, F. L., e Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 953; no mesmo sentido, Gastinel, E., *op. cit.*, p. 197.

buída aos tribunais de marcas comunitárias [28], por força do artigo 92.º, alínea a), do próprio regulamento. A partir daqui, a regulação parece assentar em terreno movediço, mercê de uma terminologia que induz à confusão [29]. Resumindo-a e sem entrar numa análise exaustiva, que excederia o objectivo destas reflexões, podem destacar-se os seguintes aspectos.

63. No âmbito processual, depois de terem comprovado oficiosamente a sua competência em conformidade com os artigos 93.º e 94.º do Regulamento n.º 40/94 [30], tais tribunais, nos termos do artigo 97.º, n.º 3, responsabilizam-se pelas normas vigentes para esse tipo de processos no ordenamento jurídico do país em que estiverem situados, sem prejuízo das disposições específicas do regulamento, aliás escassas e dispersas, apesar da orientação unitária e autónoma que o legislador desejava incutir-lhe [31].

64. No âmbito substantivo, o referido Regulamento n.º 40/94 prevê unicamente, no artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, o *ius prohibendi* do titular e uma indemnização (*sic*) «razoável» por actos posteriores à publicação do pedido de marca comunitária que, após a oportuna publicação do registo do sinal, sejam proibidos. Há que acrescentar o direito a pedir que a reprodução da marca em dicionários, enciclopédias ou em qualquer outra obra de consulta seja acompanhada da informação de que se trata de uma marca registada [32]. Nestas hipóteses, não se indica o direito aplicável, originando-se, quanto às acções de validade e de violação da marca comunitária, uma identificação entre o *ius* e o *forum*, de modo que o tribunal competente recorre ao seu próprio direito que, neste caso, adquire o estatuto de norma comunitária [33].

65. Em contrapartida, as outras acções, em especial a de indemnização, regem-se pela legislação do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção

28 — Segundo o artigo 91.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, são órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, que os Estados-Membros designaram para desempenhar as funções que lhes são atribuídas. Daí que, diversamente dos procedimentos contra actos e decisões do IHMI, o Tribunal de Justiça não constitua a sua última instância, ainda que continuem sujeitos ao mecanismo de cooperação judicial do artigo 234.º CE. Sobre o assunto, v. von Kapff, P., «Artikel 91», *in* Ekey, F. L., e Klippel, D., *op. cit.*, p. 1248.

29 — A crítica é unânime; Desantes Real, M., «La marca comunitaria y el Derecho internacional privado», *in* Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *op. cit.*, p. 247, oferece ainda um guia de interpretação dos artigos do Regulamento n.º 40/94 para descobrir o direito aplicável, fundamentalmente, os artigos 14.º, n.º 1, 97.º e 98.º

30 — Sobre os problemas das normas de direito internacional privado do Regulamento n.º 40/94, Desantes Real, M., *op. cit.*, pp. 225 e segs.; von Kapff, P., «Artikel 93» e «Artikel 94» *in* Ekey, F. L., e Klippel, D., *op. cit.*, pp. 1249 e segs.; e Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonha, 1997.

31 — Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, COLEX, Madrid, 1999, p. 141, deixa transparecer a ideia de que invocar as disposições processuais dos Estados-Membros foi mais uma necessidade do que uma opção. No mesmo sentido, Gastinel, E., *op. cit.*, p. 198.

32 — Artigo 10.º do Regulamento n.º 40/94.

33 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, p. 183.

(*lex loci commissi delictii*), de acordo com o artigo 98.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, com a consequência de os tribunais de marcas comunitárias serem progressivamente chamados a recorrer a ordenamentos estrangeiros, quebrando-se o carácter unitário com que foi concebido este tipo de propriedade industrial [34]. Assim, as disposições e as práticas jurisprudenciais em matéria de responsabilidade por danos variam entre os Estados-Membros, o que se repercute no montante que o titular da marca comunitária, vítima de uma violação do seu direito, obtém como ressarcimento num e noutro foro [35], em função dos critérios utilizados para avaliar o prejuízo sofrido e o nível de indemnização.

66. Por sua vez, as medidas provisórias e cautelares dos tribunais de marcas comunitárias estão sujeitas à *lex fori*, em conformidade com o artigo 99.º do Regulamento n.º 40/94. O seu alcance depende, no entanto, da origem da sua competência: se decorre dos n.ºs 1, 2, 3 ou 4 do artigo 93.º, são executáveis em qualquer Estado-Membro; em alternativa, as adoptadas pelo tribunal de marcas comunitárias do local onde foi cometida a infracção só produzem efeito no Estado-Membro desse órgão jurisdicional [36].

67. Finalmente, neste esboço da legislação europeia sobre a competência dos tribunais de marcas comunitárias, resta um aspecto muito interessante, que se destina a evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias.

68. Consciente do perigo latente que esta complexa rede de normas processuais e substantivas albergava, o legislador introduziu no Regulamento n.º 40/94, já referido, alguns mecanismos para o evitar. Cabe destacar o décimo sexto considerando [37], bem como os preceitos relativos à conexão (artigo 100.º), e um alegado afim [38] da litispendência (artigo 105.º). Também se inclui nesta categoria o artigo 96.º, n.º 7, sobre os poderes do tribunal de marcas comunitárias nos pedidos reconvencionais.

69. Pois bem, todas essas disposições contemplam a eventual suspensão de um processo em curso ou a inadmissibilidade do acto processual que o desencadeie, tanto pelo tribunal de marcas comunitárias como

34 — Von Mühlendahl, A., e Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Ed. C. H. Beck e Stämpfli + Cie AG, Munique, 1998, pp. 213 e 214.

35 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, p. 187.

36 — Bumiller, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, Ed. C. H. Beck, Munique, 1997, p. 21.

37 — Segundo o qual, «convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas; [...]»

38 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, p. 219.

por outro órgão jurisdicional nacional, com a única justificação de evitar decisões contraditórias, como refere o décimo sexto considerando do próprio regulamento.

70. Contudo, não se justifica pormenorizar essas normas, pois aludem a situações que não correspondem ao litígio suscitado perante o Landgericht Hamburg, o qual não se pronunciou sobre um pedido reconvencional nem sobre um problema de litispendência ou de conexão por violação de uma marca nacional; o caso tratava da violação dos direitos conferidos por uma marca comunitária, pela qual se exigia uma reparação, enquanto, paralelamente, estava pendente no Tribunal de Primeira Instância um recurso de anulação de uma decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, relativo à oposição da sociedade Muelhens ao registo da marca «Zirh». Cabe reconhecer que essa hipótese não está explicitamente prevista no Regulamento n.º 40/94 nem em qualquer outro acto normativo [39].

71. Não obstante, a falta de uma norma expressa não impede a aplicação dos conteúdos e princípios gerais do ordenamento comunitário, em particular, dos relativos à colaboração judicial entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, bem como do princípio da efectividade do direito comunitário e do dever de cooperação leal do artigo 10.º CE.

72. Ainda que o juiz nacional desempenhe um papel preponderante no quadro do artigo 234.º CE, tendo o poder de suscitar ou retirar uma questão prejudicial de interpretação [40], convém não esquecer que a finalidade primordial deste instrumento de auxílio judicial é garantir a aplicação uniforme do direito comunitário [41].

73. Além disso, o artigo 10.º CE, no quadro do dever de cooperação leal dirigido aos Estados-Membros, impõe obrigações aos órgãos jurisdicionais nacionais [42], tais como a de entender o direito nacional à luz do ordenamento comunitário e, em especial, das directivas [43].

39 — Também não oferece uma solução adequada para o litígio do Landgericht Hamburg a Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 16), aplicável às marcas por força do seu artigo 1.º, cujo objectivo consiste, segundo o décimo considerando, em «aproximar [as legislações dos Estados-Membros no âmbito da tutela dos direitos de propriedade intelectual] a fim de assegurar um nível elevado de protecção [...], equivalente e homogéneo no mercado interno».

40 — Em contrapartida, a questão prejudicial sobre a validade tem carácter obrigatório para todos os tribunais nacionais [acórdão de 22 de Outubro de 1987, Foto-Frost (314/85, Colect., p. 4199)]. Sobre o alcance desta obrigação v., no entanto, as conclusões apresentadas em 30 de Junho de 2005, no processo Gaston Schul (C-461/03, ainda não publicadas na Colectânea, n.os 60 e segs.).

41 — Acórdãos de 6 de Abril de 1962, De Geus en Uitdenbogerd (13/61, Colect. 1962-1964, p. 11), e de 24 de Maio de 1977, Hoffmann-La Roche (107/76, Colect., p. 333, n.º 5).

42 — Sobre o assunto, Von Bogdandy, A., «Artikel 10» *in* Grabitz, E., e Hilf, M., *Das Recht der Europäischen Union*, Ed. C. H. Beck, Munique, 2005, p. 19, n.os 53 e segs.

43 — Acórdão de 14 de Julho de 1994, Faccini Dori (C-91/92, Colect., p. I-3325, n.os 22 e segs.).

74. Por conseguinte, quando um órgão jurisdicional nacional profere uma decisão na qual emprega um conceito jurídico indeterminado avalizado por uma norma comunitária directamente aplicável, como a que regula o risco de confusão em matéria de marcas comunitárias, em aberta contradição com a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, a observância das obrigações referidas e o sentido profundo da questão prejudicial impõem-lhe que utilize a via do artigo 234.º CE para evitar a insegurança jurídica que provoca, no tráfego jurídico, a convivência de decisões divergentes no seio da União.

75. Na decisão do tribunal alemão, afasta-se a tese do Tribunal de Primeira Instância de que o grau de semelhança fonética entre as duas marcas é tão insignificante que não basta para fundamentar o risco de confusão, por o grau de identidade entre as marcas não ser suficientemente elevado. Para fundamentar a sua decisão, o Landgericht Hamburg apoia-se na jurisprudência do Bundesgerichtshof (supremo tribunal alemão em matéria civil e penal), segundo a qual não considerar as semelhanças fonéticas no momento de avaliar o risco de confusão priva injustificadamente o titular da marca de uma parte da protecção que lhe corresponde.

76. Mesmo aceitando que os órgãos jurisdicionais nacionais abrangidos pelo âmbito do artigo 234.º, n.º 2, CE, como o Landgericht Hamburg, dispõem de certa discricionariedade para submeter uma questão prejudicial [44], a necessária aplicação uniforme do direito comunitário impõe o recurso ao artigo 234.º CE precisamente quando a doutrina de um alto tribunal nacional colide com a de um órgão jurisdicional comunitário, especialmente tendo em conta o carácter decisivo que a consulta poderia ter para a resolução do litígio.

77. O facto de a decisão adoptada na primeira instância alemã ser susceptível de recurso não minimiza o dano causado, fundamentalmente no que respeita à segurança jurídica, como sublinha a Comissão. Perante tão flagrante conflito interpretativo de uma norma comunitária, o único remédio era o recurso ao artigo 234.º CE [45]; cabe, no entanto, esperar que um tribunal de recurso atenue a situação provocada, em abono do rigor hermenêutico e do espírito europeu que presidiram à acção dos órgãos jurisdicionais desse país, sempre na linha da frente no que respeita à utilização da cooperação leal com o Tribunal de Justiça instaurada pelos Tratados.

44 — Annand, R., e Norman, H., *Guide to the Community trade mark*, Ed. Blackstone Press Limited, Londres, 1998, p. 210.

45 — Estas afrontas directas à autoridade de um tribunal comunitário poderiam dar lugar à responsabilidade do Estado-Membro por violação do direito comunitário imputável a um órgão jurisdicional, ainda que não supremo, por extensão da jurisprudência assente do Tribunal de Justiça no acórdão de 30 de Setembro de 2003, Köbler (C-224/01, Colect., p. I-10239).

78. Contudo, provavelmente não há só que lamentar a actuação do Landgericht Hamburg neste contexto; cumpre desejar que estas disfunções terminem e que o legislador tome consciência da urgência de melhorar o complexo quadro normativo, instaurado para facilitar um desenvolvimento harmonioso das actividades económicas no conjunto da Comunidade, alcançando a realização plena e o bom funcionamento do mercado interno numa União Europeia cada vez mais convencida do seu essencial contributo para a construção de um continente melhor.

V — Despesas

79. Não tendo sido acolhido, por improcedente, o fundamento de anulação alegado pela Muelhens, há que negar provimento ao recurso de anulação e propor que a referida sociedade seja condenada nas despesas do processo.

VI — Conclusão

80. Em consequência, tendo em conta o que precede, proponho ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso interposto pela Muelhens GmbH & Co. KG do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Março de 2004, no processo T-355/02, e que condene a recorrente nas despesas do processo.