ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

18 de Outubro de 2007 *

No processo T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, com sede em Mannheim (Alemanha), representada inicialmente por G. Lindhofer, e em seguida por G. Lindhofer e S. Schäffler, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

* Língua do processo: alemão.

American Medical Systems, Inc., com sede em Minnetonka, Minnesota (Estados Unidos), representada por H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 12 de Setembro de 2003 (processo R 671/2002-4), relativo a um processo de oposição entre a AMS Advanced Medical Services GmbH e a American Medical Systems, Inc.,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Dezembro de 2003,

vista a contestação do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Abril de 2004,

vista a resposta da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Abril de 2004,

após a audiência de 7 de Novembro de 2006,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 25 de Outubro de 1999, a AMS Advanced Medical Services GmbH apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo «AMS Advanced Medical Services», a seguir reproduzido:



3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido integram as classes 5, 10 e 42, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 5: «Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas»;

— classe 10: «Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura»;

— classe 42: «Alojamento e serviço de restauração; serviços de química; serviços de engenharia; serviços prestados por hospitais, estabelecimentos de reabilitação ou de convalescença; cuidados médicos, de higiene e de beleza; serviços de laboratórios médicos, de laboratórios de análises bacteriológicas ou de laboratórios de análises químicas; desenvolvimento de medicamentos, alimentos com acção farmacológica e outros produtos para uso na área da saúde e em análises clínicas e médicas, consultadoria e apoio de terceiros no exercício destas actividades; investigação científica e industrial, em especial médica, bacteriológica ou química; serviços de oculista; serviços de física; interpretação; elaboração de programas de processamento de dados, em especial para medicina; elaboração de peritagens técnicas; serviços de investigação (técnica e jurídica) no que se refere a direitos de protecção de propriedade industrial; consultadoria técnica e peritagens; consultadoria de entidades que prestam serviços de saúde no âmbito do desenvolvimento, da criação e da realização de programas terapêuticos, e condução de estudos visando testar esses programas terapêuticos; criação de animais; traduções; aluguer de instalações e aparelhos para o tratamento da informação; aluguer de distribuidores automáticos; administração e exploração de direitos de autor; exploração de direitos de propriedade industrial; ensaio de materiais; reservas de alojamentos».

4 Esse pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 43/00, de 29 de Maio de 2000.

5 Em 28 de Agosto de 2000, a sociedade American Medical Systems, Inc., deduziu oposição à marca pedida, alegando risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Essa oposição baseou-se, designadamente, na existência de várias marcas nacionais registadas na Alemanha, em Espanha, em França, em Itália, no Reino Unido e nos países do Benelux, e na existência da marca nominativa AMS, que tinha sido registada em 20 de Março de 1996 sob o número 2061585 no Reino Unido para os seguintes produtos compreendidos na classe 10, na acepção do acordo de Nice:

«Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos e veterinários; material de sutura; dispositivos médicos para o controlo de problemas urológicos e de impotência; artigos de prótese; próteses penianas; próteses urinárias; esfíncteres artificiais; peças e componentes para todos os artigos referidos, todos compreendidos na classe 10».

6 Por decisão de 31 de Maio de 2002 e com base exclusivamente na existência da marca nominativa registada no Reino Unido AMS (a seguir «marca anterior»), a Divisão de Oposição deferiu a oposição no que se refere aos produtos incluídos na classe 10, pelo facto de existir um risco de confusão no território do Reino Unido. A Divisão de Oposição considerou, com efeito, que os produtos da classe 10, abrangidos pela marca pedida e a marca anterior, eram idênticos e que os sinais em conflito eram semelhantes em virtude da combinação das letras «a», «m» e «s» que tinham em comum, dado que o elemento figurativo e o elemento nominativo «advanced medical services» eram pouco distintivos e que apenas lhes podia ser atribuída uma importância reduzida no conjunto da marca pedida. Pelo contrário, no que se refere aos produtos abrangidos pela classe 5 e aos serviços incluídos na classe 42, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição.

7 Em 30 de Setembro de 2002, a interveniente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Oposição, na medida em que esta indeferiu a sua oposição em relação aos seguintes produtos e serviços abrangidos pela marca pedida:

— classe 5: «Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas»;

— classe 42: «Serviços prestados por hospitais, estabelecimentos de reabilitação ou de convalescença; cuidados médicos, de higiene e de beleza; serviços de laboratórios médicos, de laboratórios de análises bacteriológicas ou de laboratórios de análises químicas; desenvolvimento de medicamentos, alimentos com acção farmacológica e outros produtos para uso na área da saúde e em análises clínicas e médicas, consultadoria e apoio de terceiros no exercício destas actividades; investigação científica e industrial, em especial médica, bacteriológica ou química; serviços de oculista; consultadoria de entidades que prestam serviços de saúde no âmbito do desenvolvimento, da criação e realização de programas terapêuticos e condução de estudos visando avaliar esses programas terapêuticos».

8 A interveniente defendeu que existia uma ligação estreita entre os produtos abrangidos pela classe 5 e os abrangidos pela classe 10, na medida em que os primeiros são, segundo afirmou, utilizados como aplicadores na administração de preparados médicos ou, pelo menos, no âmbito da sua administração. No que respeita aos serviços abrangidos pela classe 42, há que ter em conta, segundo a interveniente, o facto de todas as empresas farmacêuticas fazerem investigação e a isso estarem obrigadas.

9 Por sua vez, a recorrente declarou, em primeiro lugar, no seu articulado apresentado na Quarta Câmara de Recurso do IHMI, que «não exist[ia] qualquer risco de confusão entre as marcas AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS e AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, por um lado, e AMS Advanced Medical Services, por outro, no que respeita à lista actual de bens e serviços, uma vez que a marca comunitária AMS Advanced Medical Services fora limitada durante o processo de oposição (v. decisão n.º 1697/2002, de 31 de Maio de 2002)». A recorrente precisou, de seguida, «compartilh[ar] das conclusões a que a Divisão de Oposição cheg[ara] no que respeita à semelhança dos produtos e à importância que atribu[íra] à interdependência entre a semelhança das marcas e a semelhança dos produtos ou serviços». Por último, a recorrente contestou que, nos cinco anos anteriores ao processo de oposição, as marcas da interveniente tivessem sido objecto de uma utilização séria na Comunidade Europeia para os produtos abrangidos pela classe 10, tendo, pois, convidado a interveniente a provar a utilização das suas diferentes marcas.

10 Por decisão de 12 de Setembro de 2003 (a seguir «decisão recorrida»), a Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Oposição e deferiu a oposição da interveniente, com excepção dos produtos seguintes em relação aos quais admitiu o registo da marca pedida pela recorrente, a saber, «alimentos para bebés; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas e herbicidas», visto que se podia considerar estarem suficientemente afastados dos produtos protegidos pela marca anterior. Em contrapartida, no que toca aos produtos e serviços em relação aos quais deferiu a oposição, a Câmara de Recurso declarou que, em substância, todos esses produtos e serviços estavam ligados, da mesma forma que os produtos protegidos pela marca anterior, ao domínio médico e destinavam-se a curar males físicos, o que implicava um risco de confusão tendo em conta a sua finalidade e a semelhança dos sinais em causa. Por último, a Câmara de Recurso indeferiu a questão prévia suscitada pela recorrente no âmbito do litígio que lhe foi submetido relativa à não utilização da marca da interveniente na Comunidade, pelo facto de a recorrente não a ter suscitado em tempo útil na Divisão de Oposição.

Pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão recorrida;

— deferir o pedido de marca comunitária;

— a título subsidiário, reenviar o processo à Câmara de Recurso;

— condenar o IHMI nas despesas.

12 Na audiência, a recorrente declarou desistir do seu segundo pedido, o que ficou registado na acta da audiência.

13 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto à admissibilidade do terceiro pedido da recorrente

14 Com o seu terceiro pedido, a recorrente solicita ao Tribunal de Primeira Instância que reenvie o processo à Câmara de Recurso para que esta decida sobre o seu pedido de registo.

15 A este respeito, importa recordar que, por força do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do juiz comunitário. Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância não tem que dirigir uma injunção ao IHMI. Com efeito, incumbe ao IHMI retirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do acórdão a proferir pelo Tribunal de Primeira Instância. Segundo a jurisprudência, este princípio aplica-se, designadamente, quando o pedido diz respeito a um pedido de reenvio do processo ao IHMI para que este decida sobre o pedido de registo [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/ /IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.ºs 11 e 12; e de 31 de Março de 2004, Fieldturf/IHMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Colect., p. II-1023, n.º 15].

16 O terceiro pedido da recorrente é, pois, inadmissível.

Quanto ao pedido de anulação da decisão recorrida

17 A recorrente invoca, em substância, dois fundamentos, relativos, por um lado, à violação do artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, à falta de utilização séria das marcas da interveniente.

1. *Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.os 1 e 2, do Regulamento n.º 40/94*

Quanto à admissibilidade dos elementos de direito invocados no Tribunal de Primeira Instância

Argumentos das partes

18 O IHMI sublinha que o artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância dispõe que as respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso, que é determinado pela petição inicial e pelos pedidos da recorrente.

19 Segundo o IHMI, não ficou definitivamente estabelecido em que medida a recorrida na Câmara de Recurso pode co-determinar o objecto do litígio submetido a esta última impugnando ela própria, na sua contestação, afirmações dadas por assentes na decisão da instância precedente que não foram contestadas pela recorrente, em particular, não tendo esta interposto recurso. Tão-pouco ficou definitivamente estabelecido se a Câmara de Recurso deve fiscalizar a decisão impugnada no seu conjunto ou se se pode limitar aos aspectos da decisão que foram explicitamente submetidos à instância de fiscalização pelo articulado que expõe os fundamentos do recurso. A este respeito, o IHMI remete para as considerações contraditórias desenvolvidas, respectivamente, nos 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.º 29), e de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia, Línéas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.º 76).

20 O IHMI recorda que as afirmações da Divisão de Oposição que não foram contestadas pela recorrida na Câmara de Recurso não podem fazer parte do objecto do litígio pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância.

21 O IHMI indica que, no caso vertente, a recorrente, recorrida na Câmara de Recurso, tinha, no âmbito do processo de recurso, expressamente reconhecido como exactas as afirmações da Divisão de Oposição, uma vez que tinha declarado «compartilh[ar] das conclusões a que a Divisão de Oposição cheg[ara] no que respeita à semelhança dos produtos e à importância que atribu[íra] à interdependência entre a semelhança das marcas e a semelhança dos produtos e serviços». Com efeito, a recorrente contestou apenas a reforma da decisão da Divisão de Oposição pela Câmara de Recurso no sentido de um alargamento dos produtos e serviços que devem ser considerados análogos aos da interveniente. Assim, o IHMI considera que só era objecto do processo na Câmara de Recurso a questão de saber se os produtos e serviços diferentes dos identificados inicialmente pela Divisão de Oposição eram abrangidos no âmbito da semelhança com a marca anterior. Ora, na medida em que a recorrente contesta, no âmbito do presente recurso, a semelhança dos sinais como foi declarada pela Divisão de Oposição e confirmada pela Câmara de Recurso, este fundamento é inadmissível na medida em que modifica o objecto do litígio, na acepção do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo. Além disso, este fundamento é inadmissível por violar o princípio segundo o qual ninguém pode contestar o que anteriormente reconheceu (*venire contra factum proprium*).

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

22 A título liminar, importa verificar se, como alega o IHMI, a recorrente reconheceu expressamente, na Câmara de Recurso, a semelhança das marcas em conflito, de modo a deixar de poder contestá-la no Tribunal de Primeira Instância.

23 A este respeito, cumpre recordar que a recorrente indicou, no segundo ponto do seu articulado de 13 de Fevereiro de 2003 apresentado na Câmara de Recurso, «compartilh[ar] das conclusões a que a Divisão de Oposição cheg[ara] no que respeita à semelhança dos produtos e à importância que atribu[íra] à interdependência entre a semelhança das marcas e a semelhança dos produtos e serviços».

24 Há que concluir que, contrariamente ao alegado pelo IHMI, não se pode afirmar que a recorrente reconheceu expressamente, nesse ponto, a semelhança das marcas em conflito. Com efeito, a recorrente não indica aí, em termos claros e precisos, que não contesta a semelhança das referidas marcas, limitando-se a não contestar a importância conferida pela Divisão de Oposição à interdependência entre a semelhança das marcas em conflito e a dos produtos e serviços em causa.

25 Esta ausência de reconhecimento expresso pela recorrente da semelhança das marcas em conflito é confirmada pelo primeiro parágrafo do referido articulado, no qual afirmou que «não exist[ia] qualquer risco de confusão entre as marcas AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS e AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, por um lado, e AMS Advanced Medical Services, por outro, no que respeita à lista actual de bens e serviços, uma vez que a marca comunitária da oponente AMS Advanced Medical Services fora limitada durante o processo de oposição». Com efeito, resulta dessa afirmação que a recorrente pretendia contestar na Câmara de Recurso a semelhança dessas marcas no que respeita aos produtos abrangidos pela classe 5 e aos serviços abrangidos pela classe 42, o que de resto confirmou em resposta a uma questão do Tribunal de Primeira Instância sobre o alcance e o teor dos dois pontos do seu articulado de 13 de Fevereiro de 2003. No primeiro ponto, a recorrente limita-se, pois, a alegar que o risco de confusão só existe com os produtos abrangidos pela classe 10, em relação aos quais, de resto, não contestou a decisão da Divisão de Oposição.

26 Por último, a própria Câmara de Recurso não interpretou de modo nenhum o articulado da recorrente de 13 de Fevereiro de 2003 como um reconhecimento expresso das afirmações da Divisão de Oposição sobre a inexistência de semelhança das

marcas em conflito, uma vez que assinalou, em relação a essa semelhança, que «[a]s marcas apresenta[vam] um grau significativo de semelhança dado que t[inham] o acrónimo idêntico AMS», não fazendo qualquer referência a um alegado reconhecimento expresso da recorrente quanto a esse aspecto.

27 De qualquer modo, mesmo pressupondo que a recorrente tivesse reconhecido expressamente, no seu articulado de 13 de Fevereiro de 2003, a semelhança das marcas em conflito, há que recordar que resulta de jurisprudência assente que um recurso interposto para o Tribunal de Primeira Instância ao abrigo do artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso [v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 46, e de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI — Trucco (Starix), T-311/01, Colect., p. II-4625, n.º 70]. No âmbito do Regulamento n.º 40/94, e com base no seu artigo 74.º, essa fiscalização deve ser efectuada por referência ao quadro factual e jurídico do litígio conforme foi apresentado à Câmara de Recurso [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. II-383, n.º 16, e de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 17]. Além disso, nos termos do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, as respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso.

28 A este respeito, há que observar que a oposição ao registo de uma marca comunitária, quando se baseia no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, submete ao IHMI a questão da identidade ou da semelhança dos produtos e dos serviços visados pelas marcas em conflito, bem como a questão da inexistência de semelhança entre estas últimas (v., neste sentido, acórdão HOOLIGAN, já referido no n.º 27 *supra*, n.ºs 24 e 25).

29 Por conseguinte, o facto de a recorrente não ter contestado, na Câmara de Recurso, a semelhança das marcas em conflito não pode de modo algum ter como efeito retirar ao IHMI a competência para se pronunciar sobre a questão de saber se essas

marcas eram semelhantes ou idênticas. Por conseguinte, esta circunstância também não pode ter como efeito privar a recorrente do direito de contestar, nos limites do quadro jurídico e factual do litígio submetido à Câmara de Recurso, as apreciações efectuadas por esta última instância a esse respeito (v., neste sentido, acórdão HOOLIGAN, já referido no n.º 27 *supra*, n.ºs 24 e 25).

30 Ora, há que assinalar que as contestações da recorrente no Tribunal de Primeira Instância relativas à semelhança das marcas em conflito não se afastam do âmbito do litígio que foi submetido à Câmara de Recurso, a qual se pronunciou, entre outras coisas, sobre a questão da semelhança das marcas em conflito. Com efeito, a recorrente limita-se a questionar as apreciações formuladas e o raciocínio seguido por essa instância a esse respeito. Deste modo, a recorrente não modificou o objecto do litígio através das suas contestações e estas são, pois, admissíveis no Tribunal de Primeira Instância.

31 Nestas condições, improcede a inadmissibilidade suscitada pelo IHMI.

Quanto ao mérito

Argumentos das partes

32 A recorrente alega que não há qualquer semelhança e, portanto, qualquer risco de confusão entre, por um lado, as marcas AMS AMBICOR, AMS SECURO-T e AMERICAN MEDICAL SYSTEMS da interveniente e, por outro, a marca pedida AMS Advanced Medical Services. Esta afirmação que, segundo a recorrente, também foi feita pela Câmara de Recurso, não pode ser contestada.

33 Além disso, a recorrente alega, contrariamente ao que é indicado na decisão recorrida, que também não há risco de confusão entre a marca anterior e a marca pedida, dada a inexistência de semelhança tanto dos sinais em conflito como dos produtos e dos serviços em causa.

34 No que respeita, em primeiro lugar, à semelhança dos sinais, a recorrente considera que há que tomar por base, em cada caso, a impressão do conjunto veiculada pelos dois sinais em presença. Em contrapartida, não se pode admitir, como fez a Câmara de Recurso, uma análise isolada de apenas um elemento do sinal. Com efeito, o registo de uma marca comunitária figurativa apenas confere protecção à integralidade da marca pedida e não a determinadas partes de nomes ou de letras.

35 A este respeito, a recorrente assinala que a marca pedida foi apresentada a registo na qualidade de marca figurativa e que é composta por um círculo com flechas, representado graficamente, bem como pelos elementos nominativos «ams» e «advanced medical services», dispostos à sua direita. Acrescenta que o círculo com flechas representado graficamente e os elementos nominativos estão ligados entre si por uma linha que atravessa o círculo, precisando que o elemento «ams» é representado por cima da linha, ao passo que o elemento «advanced medical services» está situado directamente por baixo da mesma. A recorrente precisa que, enquanto sigla, «AMS» designa as três iniciais do elemento «advanced medical services», que é, ao mesmo tempo, a sua denominação social, e que a marca pedida se pronuncia sempre «ams advanced medical services», como um todo, e nunca de maneira isolada apenas pela sigla AMS, que não é significativa. O elemento «ams», que por si só é dotado de um carácter pouco distintivo, não serve pois para caracterizar a marca ao ponto de todos os outros elementos serem relegados para segundo plano.

36 Em segundo lugar, relativamente à semelhança dos produtos, a recorrente alega que não existe qualquer semelhança entre os produtos muito especializados abrangidos pela classe 10, reivindicados pela interveniente, e os abrangidos pelas classes 5 e 42,

aos quais se refere o pedido de registo. Partindo do princípio de que, nos dois casos, estejam em causa sectores médicos, essa circunstância não pode ser suficiente para admitir a existência de uma semelhança entre os produtos. O sector médico é extremamente vasto e pode abranger todo um conjunto de produtos incluídos noutras classes, o que daria lugar a que o alcance da protecção conferida ao nome de um produto registado num domínio médico concreto e extremamente especializado se alargasse a produtos afastados do ponto de vista do direito das marcas.

37 Em terceiro lugar, a recorrente considera que a marca anterior, que é composta apenas por três letras «a», «m» e «s», que formam uma sigla, é dotada de um fraco carácter distintivo gozando, assim, quando muito, de uma protecção limitada. Acrescenta que, quando da análise do risco de confusão entre dois sinais, existe uma interdependência entre, por um lado, a semelhança dos sinais e, por outro, a semelhança dos produtos e dos serviços, na medida em que, no que respeita a marcas dotadas de menor carácter distintivo, o afastamento entre os produtos e os serviços em presença pode ser mais reduzido para se concluir não existir risco de confusão. Segundo a recorrente, é este o caso em apreço em que a marca anterior tem escasso carácter distintivo e em que as diferenças tanto entre os sinais em conflito como entre os produtos e serviços em causa são suficientemente significativas para se concluir que não existe risco de confusão.

38 O IHMI alega que, entre os factores pertinentes do caso vertente que devem ser tidos em consideração na apreciação global do risco de confusão (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22; de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 18; e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40), o carácter concorrente ou complementar dos produtos é um elemento importante e que, embora seja possível sustentar que, do ponto de vista do consumidor, existe uma relação de concorrência ou de complementaridade entre certos produtos, estes podem normalmente ser considerados semelhantes *prima facie*, na acepção do direito das marcas.

39 A abordagem que consiste em justificar a semelhança dos produtos pela relação de complementaridade entre os produtos e serviços tendo em conta o mercado pertinente encontra-se igualmente na jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância [v., a este respeito, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.os 55 e 56].

40 O IHMI indica que compartilha da posição adoptada pela Câmara de Recurso e alega que os produtos incluídos na classe 5 e os incluídos na classe 10 abrangidos pelas marcas em conflito são semelhantes na medida em que são utilizados simultaneamente e com o mesmo fim, a saber, o tratamento terapêutico. No que toca aos serviços abrangidos pela classe 42 em relação aos quais o registo da marca pedida é contestado no caso vertente, os mesmos são semelhantes aos produtos incluídos na classe 10 na medida em que estes últimos são normalmente utilizados no âmbito da prestação dos serviços mencionados. Quanto aos serviços na área da investigação, importa, além disso, ter em conta o facto de as empresas farmacêuticas que fabricam os instrumentos médicos incluídos na classe 10 operarem normalmente nos domínios da investigação e do desenvolvimento e que se deve presumir que essa situação é conhecida do público especializado que utiliza esses instrumentos.

41 Em substância, a interveniente subscreve a argumentação desenvolvida pelo IHMI e conclui que os produtos e serviços para os quais é pedido o registo da marca são semelhantes aos produtos e serviços abrangidos pela marca anterior.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

42 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».

43 Além disso, em virtude do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i) e ii), do Regulamento n.º 40/94, há que entender por marcas anteriores as marcas comunitárias e as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito é anterior à data do pedido da marca comunitária.

44 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de o público poder pensar que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 17; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 25; de 30 de Junho de 2004, BMI Bertollo/IHMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Colect., p. II-1887, n.º 34; e de 15 de Março de 2006, Eurodrive Services and Distribution/IHMI — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, não publicado na Colectânea, n.º 28].

45 Além disso, é pacífico que o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente tendo em conta todos os factores pertinentes no caso em apreço (acórdãos SABEL, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 22; Canon, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 18; e Marca Mode, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 40; acórdãos Fifties, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 26, e DIESELIT, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 35).

46 Essa apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tidos em conta e, designadamente, a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um escasso grau de semelhança entre os produtos ou serviços

designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e vice-versa [acórdãos Canon, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 19; e Marca Mode, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 40; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 25, confirmado em sede de recurso pelo despacho do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI, C-3/03 P, Colect., p. I-3657]. A interdependência destes factores encontra a sua expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados (v. acórdão DIESELIT, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 36 e jurisprudência aí referida).

47 Além disso, a apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva e conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida pelos mesmos, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes. Com efeito, resulta da redacção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual «[…] exist[e] risco de confusão no espírito do público […]», que a percepção que o consumidor médio do tipo de produto ou de serviço em causa tem das marcas desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo, não a analisando nos seus diferentes detalhes (v., neste sentido, acórdãos SABEL, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 25; despacho Matratzen Concord/IHMI, já referido no n.º 46 *supra*, n.º 29; acórdão DIESELIT, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 38).

48 Para efeitos da apreciação global do risco de confusão, parte-se do princípio de que o consumidor médio dos produtos em causa está normalmente informado e é razoavelmente atento e avisado. Além disso, importa ter em conta o facto de o consumidor médio só raramente ter a possibilidade de comparar directamente as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita destas que guardou na sua memória. Há igualmente que ter em conta o facto de o nível de atenção do consumidor médio

poder variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (acórdãos Lloyds Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 26; Fifties, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 28; e DIESELIT, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 38).

49 Por último, resulta do carácter unitário da marca comunitária, consagrado no artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que uma marca comunitária anterior é protegida de modo idêntico em todos os Estados-Membros. As marcas comunitárias são, assim, oponíveis a qualquer pedido de marca posterior que afecte a sua protecção, ainda que apenas em relação à percepção dos consumidores de uma parte do território comunitário. Daqui resulta que o princípio consagrado no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual basta, para recusar o registo de uma marca, que exista um motivo absoluto de recusa apenas numa parte da Comunidade, aplica-se igualmente no caso de um motivo relativo de recusa, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância MATRATZEN, já referido no n.º 46 *supra*, n.º 59; de 6 de Outubro de 2004, New Look/IHMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, Colect., p. II-3471, n.º 34; e de 1 de Março de 2005, Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Colect., p. II-715, n.º 33].

50 No caso vertente, as marcas em que a oposição se baseia são marcas nacionais registadas na Alemanha, em Espanha, em França, em Itália, no Reino Unido e nos países do Benelux. A decisão da Divisão de Oposição e a decisão recorrida basearam-se unicamente na marca anterior, registada no Reino Unido, o que não é contestado pelas partes. Deste modo, a análise deve limitar-se ao território do Reino Unido.

51 Como concluiu a Câmara de Recurso no n.º 12 da decisão recorrida, o público pertinente é constituído pelo consumidor médio no Reino Unido, que se parte do princípio ser normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, e pelos profissionais e especialistas do sector médico no Reino Unido.

52 É à luz das considerações que precedem que há que examinar a apreciação pela Câmara de Recurso do risco de confusão entre os sinais em conflito.

— Quanto à semelhança dos produtos e dos serviços

53 Segundo jurisprudência assente, para apreciar a semelhança entre produtos ou serviços, há que ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos ou serviços. Tais factores incluem, em especial, a sua natureza, o seu destino e a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Maio de 2006, Sunrider/IHMI, C-416/04 P, Colect., p. I-4237, n.º 85; v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/IHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Colect., p. II-43, n.º 39 e jurisprudência aí referida; de 7 de Julho de 2005, Miles International/IHMI — Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Colect., p. II-2665, n.º 31; e euroMASTER, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 31].

54 No que respeita à apreciação da semelhança dos produtos em questão, a Câmara de Recurso não pôs em causa, nos n.os 8 e 13 da decisão recorrida, a apreciação da Divisão de Oposição no que respeita aos «alimentos para bebés; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas», já que estes podem ser considerados suficientemente afastados dos produtos médicos, cirúrgicos e dos outros produtos deste género cobertos pela marca anterior para se poder excluir o risco de confusão.

55 Importa observar que esta conclusão não foi contestada pela interveniente no âmbito do presente recurso.

56 Em contrapartida, a Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Oposição no que respeita aos outros produtos abrangidos pela classe 5 e à totalidade dos serviços mencionados na classe 42.

57 Com efeito, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 8 da decisão recorrida, que os «'produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; substâncias dietéticas para uso medicinal, emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes' (classe 5)» assim como a totalidade dos serviços da classe 42 objecto do recurso na Câmara de Recurso «pertencem, todos, como os produtos da marca anterior, ao domínio médico e destinam-se a curar males físicos, o que implica um risco de confusão tendo em conta a semelhança entre os sinais».

58 A este respeito, a Câmara de Recurso precisou, nos n.os 9 a 11 da decisão recorrida, que os produtos em causa pertencem ao sector médico e que os serviços cobertos pela marca pedida são semelhantes aos produtos protegidos pela marca anterior, uma vez que pertencem a domínios próximos, como a bacteriologia, a farmácia e outros sectores deste tipo, com essas áreas estreitamente relacionadas em virtude do seu carácter muito especializado.

59 Estas considerações devem ser aprovadas.

60 A este propósito, cumpre assinalar que os produtos protegidos pela marca anterior e os abrangidos pela marca pedida estão todos ligados ao domínio médico e que, como tal, se destinam a ser utilizados no âmbito de um tratamento terapêutico.

61 Além disso, todos os produtos abrangidos pela marca pedida estão numa relação ou de complementaridade ou de concorrência com os produtos protegidos pela marca anterior. Assim, os produtos farmacêuticos e higiénicos, as substâncias dietéticas para uso medicinal, os emplastros, o material para pensos e os desinfectantes são complementares dos produtos protegidos pela marca anterior, dado que são geralmente utilizados no âmbito de operações cirúrgicas destinadas a colocar próteses ou esfíncteres artificiais.

62 Como foi acertadamente observado pela interveniente, para colocar uma prótese, antes de mais, o médico desinfecta a prótese com um produto desinfectante, depois coloca a prótese, antes de fechar a ferida utilizando, para esse efeito, pensos, e, por último, segura esse penso através de um emplastro. Pode igualmente prescrever um preparado higiénico, bem como produtos farmacêuticos.

63 No que respeita aos produtos veterinários, há que observar que também são complementares dos aparelhos veterinários abrangidos pela marca anterior. Quanto aos materiais utilizados para chumbar dentes e para impressões dentárias, os mesmos estão numa relação de concorrência com os dispositivos médicos abrangidos pela marca anterior e numa relação de complementaridade com os aparelhos cirúrgicos e médicos igualmente protegidos pela marca anterior.

64 No que toca à apreciação da semelhança dos serviços controvertidos, importa notar, em primeiro lugar, que, como acertadamente observou a Câmara de Recurso, as investigações e avaliações médicas, bacteriológicas, químicas, designadamente as enumeradas no pedido de marca comunitária, estão estreitamente relacionadas com medicamentos, dispositivos ou artigos médicos como os que são abrangidos pela marca anterior. Em segundo lugar, os aparelhos e artigos médicos protegidos pela marca anterior, como as próteses, são geralmente fornecidos quando de actos médicos praticados em estabelecimentos hospitalares ou privados como acontece com os produtos indicados no pedido de marca comunitária. Por último, as investigações científicas e industriais de natureza diversa podem ser efectuadas no mesmo domínio que o dos produtos abrangidos pela marca anterior.

65 Consequentemente, dada a ligação estreita, quanto ao seu fim, entre os produtos e serviços em causa e o carácter complementar dos produtos em relação aos serviços, a Câmara de Recurso considerou acertadamente que esses produtos e serviços eram semelhantes.

66 Por conseguinte, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que os produtos e serviços controvertidos eram semelhantes aos produtos protegidos pela marca anterior (v., neste sentido, acórdão ELS, já referido no n.º 39 *supra*, n.º 56).

— Quanto à semelhança dos sinais

67 Como foi acima indicado no n.º 47, a apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas mesmas, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdãos SABEL, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 25; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47 e jurisprudência aí referida, e de 24 de Novembro de 2005, GfK/IHMI — BUS (Online Bus), T-135/04, Colect., p. II-4865, n.º 57 e jurisprudência aí referida].

68 Segundo essa mesma jurisprudência, só se pode considerar que uma marca complexa é parecida com outra marca, idêntica ou semelhante a um dos elementos da marca complexa, se este constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É este o caso quando esse elemento consegue, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público pertinente guarda na memória, de modo que todos os outros elementos da marca são negligenciáveis na impressão

de conjunto produzida por esta última [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância MATRATZEN, já referido no n.º 46 *supra*, n.º 33, e de 13 de Julho de 2005, Murúa Entrena/IHMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Colect., p. II-2831, n.º 52].

69 A jurisprudência precisou que essa abordagem não consiste em ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e em compará-la com outra marca. Pelo contrário, é necessário efectuar essa comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Todavia, isto não obsta a que a impressão de conjunto produzida na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Maio de 2005, Grupo Sada/IHMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Colect., p. II-1667, n.º 49 e jurisprudência aí referida].

70 Quanto à apreciação do carácter dominante de um ou vários elementos determinados de uma marca complexa, importa ter em consideração, nomeadamente, as qualidades intrínsecas de cada um desses seus elementos comparando-as às qualidades dos outros elementos. Além disso e acessoriamente, pode ser tida em conta a posição relativa dos diferentes elementos na configuração da marca complexa (acórdãos MATRATZEN, já referido no n.º 46 *supra*, n.º 35; GRUPO SADA, já referido no n.º 69 *supra*, n.º 49; e Julián Murúa Entrena, já referido no n.º 68 *supra*, n.º 54).

71 A Câmara de Recurso considerou, no n.º 9 da decisão recorrida, que a marca anterior e a marca pedida apresentavam um grau de semelhança significativo dado que ambas tinham o sinal idêntico AMS.

72 A recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter feito o exame isolado de apenas um elemento do sinal, quando o registo de uma marca comunitária figurativa só confere protecção em relação à integralidade da marca comunitária e não em relação a certas partes de nomes ou de letras.

73 Há que observar que resulta do n.º 9 da decisão recorrida, bem como do seu n.º 3, que a Câmara de Recurso subscreveu a posição adoptada pela Divisão de Oposição, que, precisamente, tinha entendido, em substância, que os sinais em causa eram parecidos na medida em que compartilhavam o mesmo elemento dominante, a saber, o elemento «ams».

74 A este respeito, importa notar que, efectivamente, um dos elementos dos sinais em conflito, a saber, o elemento «ams», é idêntico.

75 Com efeito, os sinais a comparar são os seguintes:

AMS



76 No que respeita, em primeiro lugar, à comparação visual, há que observar, por um lado, que a sigla AMS faz parte na sua totalidade da marca pedida AMS Advanced Medical Services.

77 Por outro lado, a marca pedida é uma marca figurativa que inclui as letras «a», «m» e «s», que figuram em maiúsculas, em negrito e em itálico, sendo precedidos de sete flechas que formam um círculo. Esta figura é cortada por uma linha negra que sublinha o elemento «ams» sob o qual figura em caracteres mais pequenos e em minúsculas, com excepção da primeira letra de cada palavra, a expressão «Advanced Medical Services», toda em itálico.

78 Assim, a sigla AMS é representada de uma maneira semelhante na marca anterior e na marca pedida, a saber, em letras maiúsculas. O facto de a marca pedida ser representada em caracteres em itálico não permite fazer uma distinção, visto que a diferença é praticamente imperceptível para o consumidor.

79 A presença de um elemento figurativo na marca pedida também não permite distingui-la da marca anterior, na medida em que o público visado pode considerar essas flechas como um simples ornamento do elemento nominativo. Com efeito, o elemento «ams» sobressai em relação ao elemento figurativo da marca pedida e impõe-se, efectivamente, no momento da percepção desta última, em virtude da sua grande dimensão e da sua posição, afastada das flechas que descrevem um círculo, que tem uma mera função decorativa e que não pode por isso ser considerado o elemento dominante da marca pedida. Daqui resulta que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao concluir que o elemento dominante da marca pedida era o elemento «ams».

80 É verdade que a marca pedida inclui igualmente a expressão «advanced medical services».

81 Todavia, cumpre observar que o elemento «ams» não descreve os produtos e serviços cobertos pela marca anterior, de modo que esta combinação tem um certo carácter distintivo. Em contrapartida, a expressão «advanced medical services» apresenta um carácter distintivo muito limitado para produtos do domínio médico. Com efeito, o termo «advanced» limita-se a informar o público de que a sociedade em questão está à frente em matéria de investigação, de conhecimento ou de experiência; o termo «medical» é, no domínio médico, descritivo dos produtos ou dos serviços em causa; o termo «services» não pode, neste contexto, ter carácter distintivo.

82 A este respeito, há que recordar que, em geral, o público não considera um elemento descritivo parte de uma marca complexa como um elemento distintivo e dominante da impressão de conjunto produzida pela mesma (v. acórdão Biker Miles, já referido no n.º 53 *supra*, n.º 44 e jurisprudência aí referida).

83 Resulta de tudo o que precede que a marca pedida apresenta semelhanças visuais com a marca anterior.

84 Relativamente à comparação fonética dos sinais, os dois sinais em conflito têm em comum a sigla AMS, que constitui o seu núcleo central. Apesar de a marca pedida conter igualmente a expressão «advanced medical services», não se exclui que o consumidor médio se refira às duas marcas unicamente pela sigla AMS, uma vez que esta combinação de letras corresponde à abreviatura da expressão «advanced medical services». Isto é tanto mais verdade quanto essa impressão é reforçada pelo facto de todas as letras dessa expressão figurarem em caracteres mais pequenos.

85 Consequentemente, os sinais em conflito também são semelhantes do ponto de vista fonético.

86 No que respeita à comparação conceptual, há que notar que o elemento «ams» não tem um significado particular, tendo uma construção arbitrária e desprovida de significado, e que a expressão «advanced medical services» será apreendida por um consumidor médio como o nome da sociedade em causa ou como uma expressão com um carácter laudativo no domínio médico. Além disso, os consumidores que tenham visto a marca anterior poderão atribuir à sigla AMS o mesmo significado. Deste modo, os sinais em conflito também são semelhantes do ponto de vista conceptual.

87 Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou acertadamente que os sinais em conflito eram semelhantes uma vez que o elemento dominante do sinal nominativo da marca pedida e o único elemento da marca anterior eram idênticos (v., neste sentido, acórdãos Biker Miles, já referido no n.º 53 *supra*, n.º 45, e Julián Murúa Entrena, já referido no n.º 68 *supra*, n.º 76).

— Quanto ao risco de confusão

88 Como foi acima referido nos n.ºs 53 a 66, os produtos e serviços em causa são semelhantes aos produtos cobertos pela marca anterior. Além disso, a impressão de conjunto produzida pelos sinais em conflito, tendo em conta os seus elementos distintivos e dominantes, é susceptível de criar, entre eles, uma semelhança suficiente para dar lugar a um risco de confusão no espírito do consumidor.

89 Foi, pois, acertadamente, que a Câmara de Recurso considerou que existia tal risco de confusão e que indeferiu o pedido de registo do sinal AMS para os produtos e serviços em causa.

90 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente segundo o qual a comparação dos sinais deve ser efectuada tendo em conta a marca anterior tal como foi utilizada e não tal como foi registada.

91 Com efeito, a este respeito, importa recordar que a comparação deve ser feita entre os sinais tal como foram registados ou tal como figuram no pedido de registo, independentemente da sua utilização isolada ou em conjunto com outras marcas ou menções. Consequentemente, os sinais a comparar eram precisamente os que foram

examinados pela Câmara de Recurso [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Colect., p. II-5309, n.º 57].

92 Em face do exposto, improcede o primeiro fundamento.

2. *Quanto ao segundo fundamento, relativo à falta de utilização séria das marcas da interveniente*

Argumentos das partes

93 A recorrente alega que as marcas da interveniente não são objecto, no território da Comunidade, de uma utilização apta a manter os direitos adquiridos. Precisa que a interveniente tem a sua sede social nos Estados Unidos e que os aparelhos urológicos constituem o seu centro de actividades. Estes produtos, que são distribuídos sob denominações complexas incluem o elemento «ams» (a saber, AMS 700 CX™/ /CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System), são produtos extremamente especializados abrangidos pela classe 10, a saber, próteses de pénis e sistemas de controlo urinário. Nenhum destes produtos tem como única denominação AMS. A recorrente deduz do que precede que nenhum direito adquirido pode ser mantido quando se faz uso de uma forma de tal modo modificada em relação à marca registada que o carácter distintivo do seu sinal é com isso transformado.

94 Além disso, a recorrente alega que a interveniente não faz qualquer utilização das suas marcas na Comunidade, na medida em que os seus produtos são propostos apenas aos consumidores americanos.

95 O IHMI observa que a recorrente suscitou a questão prévia relativa à falta de utilização séria das marcas da interveniente pela primeira vez na Câmara de Recurso, pelo que foi correctamente que esta, em aplicação do artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, indeferiu o pedido apresentado pela primeira vez perante si.

96 A este respeito, o IHMI recorda que, nos termos do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, o titular de uma marca comunitária anterior provará, a pedido do requerente, que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, sob pena de ser rejeitada a oposição, podendo essa prova ser fornecida no prazo estabelecido pelo IHMI, em conformidade com a regra 22 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1). Segundo o IHMI, para que tal efeito se produza, o pedido deve ser formulado em termos expressos e em tempo útil. A falta de prova de utilização séria só pode ser sancionada com a rejeição da oposição no caso de essa prova ter sido exigida expressa e atempadamente pelo requerente no IHMI (acórdão MUNDICOR, já referido no n.º 19 *supra*, n.ºs 36 a 39).

97 A interveniente compartilha, em substância, da posição do IHMI e precisa que está fortemente estabelecida no mercado europeu onde distribui a totalidade dos seus produtos.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

98 A título liminar, importa assinalar que a recorrente não critica especificamente, na sua petição, a decisão recorrida na parte em que indeferiu o seu pedido de prova da utilização séria pelo facto de não ter sido apresentado em tempo útil na Divisão de

Oposição, antes contesta a utilização séria das marcas da interveniente. Contudo, há que considerar que a sua argumentação visa a análise feita pela Câmara de Recurso relativamente ao momento em que a prova da utilização séria pode ser produzida. Foi de resto neste sentido que tanto o IHMI como a interveniente examinaram o segundo fundamento da recorrente nos seus articulados e que esta última fez observações quando da fase oral do processo.

99 Nestas condições, há que determinar se, ao decidir que o pedido de prova da utilização séria devia ter sido apresentado em tempo útil na Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso violou o direito comunitário.

100 Importa recordar que o artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Exame da oposição», prevê, no seu n.º 1, que, no decurso do exame da oposição, o Instituto convidará as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem observações sobre comunicações suas ou das outras partes, num prazo a fixar por si próprio. Este mesmo artigo dispõe, no seu n.º 2, que, a pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade. O n.º 3 deste artigo precisa que o n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

101 Em primeiro lugar, é pacífico, no caso vertente, que a marca anterior é uma marca nacional, mais concretamente, uma marca registada no Reino Unido (v. n.ºs 5 e 6 *supra*), e que a Divisão de Oposição declarou, além disso, na sua decisão, que existia um risco de confusão no território do Reino Unido no que respeita aos produtos abrangidos pela classe 10.

102 Nestas condições, há que rectificar a referência que a Câmara de Recurso fez ao artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, na medida em esse número apenas respeita às consequências da não utilização de uma marca comunitária anterior, ao passo que, no caso vertente, a marca anterior é uma marca nacional. As disposições pertinentes são, pois, na realidade, as disposições combinadas dos n.os 2 e 3 do referido artigo, uma vez que o n.º 3 dispõe que o n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância MUNDICOR, já referido no n.º 19 *supra*, n.º 33, e de 23 de Fevereiro de 2006, Ponte Finanziaria/IHMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Colect., p. II-445, n.º 31].

103 Em segundo lugar, importa assinalar que a recorrente invocou, pela primeira vez na Câmara de Recurso, a falta de prova de utilização séria da marca anterior e que a Câmara de Recurso, com base no artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, indeferiu esse pedido pelo facto de o mesmo dever e poder ter sido apresentado em tempo útil na Divisão de Oposição.

104 A este respeito, importa recordar que, de acordo com o artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, só no caso de o requerente fazer um pedido nesse sentido é que o titular de uma marca anterior que tenha deduzido oposição terá de provar que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território onde é protegida em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização (acórdão MUNDICOR, já referido no n.º 19 *supra*, n.º 37).

105 Em substância, em conformidade com o artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, para efeitos da análise de uma oposição deduzida ao abrigo do artigo 42.º desse mesmo regulamento, presume-se que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria enquanto não for apresentado um pedido do requerente tendo por

objecto a prova dessa utilização. A apresentação desse pedido tem, pois, por efeito fazer pesar sobre o oponente o ónus da prova da utilização séria (ou da existência de motivos justificados para a sua não utilização) sob pena da rejeição da sua oposição. Para que um tal efeito se produza, o pedido deve ser formulado expressamente e em tempo útil no IHMI [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância MUNDICOR, já referido no n.º 19 *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, confirmado pelo despacho do Tribunal de Justiça de 27 de Abril de 2006, L'Oréal/IHMI, C-235/05 P, não publicado na Colectânea; e de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Colect., p. II-1917, n.º 77].

106 Para que esse pedido seja considerado como tendo sido formulado em tempo útil perante o IHMI, deve ser formulado na Divisão de Oposição, constituindo a utilização séria da marca uma questão que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve ser resolvida antes de se decidir sobre a oposição propriamente dita (acórdão FLEXI AIR, já referido no n.º 105 *supra*, n.º 26).

107 Com efeito, resulta de uma leitura conjugada do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95, que, após recepção pelo IHMI de uma oposição a um pedido de marca comunitária, este comunica essa oposição ao requerente dessa marca e fixa-lhe um prazo para apresentar as suas observações a esse respeito. Dado que a prova da utilização séria da marca constitui, segundo o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, um pedido que só pode emanar do requerente da marca comunitária, deve ser expressamente formulado na Divisão de Oposição, tendo este pedido por efeito modificar a natureza do litígio fazendo pesar sobre o oponente uma obrigação que não lhe cabia necessariamente.

108 Na falta de tal pedido formulado na Divisão de Oposição e de uma decisão desta última sobre a questão da utilização séria da marca anterior, a Câmara de Recurso, chamada pela primeira vez a decidir de um pedido de prova da utilização séria da referida marca, seria levada a reexaminar uma decisão com base num novo pedido

que levanta uma questão que a Divisão de Oposição não pôde, pois, examinar e sobre a qual não se pronunciou na sua decisão.

109 Resulta do que precede que o pedido de prova da utilização séria da marca anterior só pode ser formulado na Divisão de Oposição.

110 Tal interpretação não é contrária ao princípio, invocado pela recorrente quando da fase oral do processo, da continuidade funcional existente entre as diferentes instâncias do IHMI como é evocado na jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância KLEENCARE, já referido no n.º 19 *supra*, n.os 25 e 26; HOOLIGAN, já referido no n.º 27 *supra*, 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].

111 Com efeito, não se trata, no caso vertente, de qualquer modo, de elementos de facto ou de direito que a recorrente não invocou na Divisão de Oposição, mas de um pedido de prova da utilização séria da marca anterior, isto é, de um novo pedido processual que modifica o conteúdo da oposição e que é, pois, uma questão necessariamente prévia à análise da oposição, pelo que devia ter sido suscitada em tempo útil na Divisão de Oposição.

112 O pedido de prova da utilização séria acrescenta, assim, ao processo de oposição essa questão prévia e, neste sentido, modifica o seu conteúdo. A apresentação deste pedido pela primeira vez na Câmara de Recurso implica o exame por esta última de um pedido novo e específico ligado a considerações de facto e jurídicas distintas das que deram lugar à dedução da oposição ao registo de uma marca comunitária.

113 Ora, apesar de a continuidade funcional entre a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso, evocada na jurisprudência acima referida no n.º 100, implicar um reexame do processo por esta última, não pode, em qualquer caso, justificar a apresentação desse pedido pela primeira vez na Câmara de Recurso, uma vez que não implica em absoluto o exame pela Câmara de Recurso de um processo diferente do que foi submetido à Divisão de Oposição, isto é, um processo cujo alcance foi ampliado pelo aditamento da questão prévia da utilização séria da marca anterior.

114 Nestas condições, a Câmara de Recurso decidiu acertadamente, no n.º 14 da decisão recorrida, que «[o] pedido da [AMS Advanced Medical Services GmbH] de produção de prova da utilização [devia] ser rejeitado porque [tinha sido] formulado pela primeira vez no decurso desse processo quando podia e devia ter sido feito atempadamente na Divisão de Oposição».

115 Há, pois, que julgar improcedente o segundo fundamento.

116 Decorre do que precede que deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

117 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efectuadas pelo IHMI e pela interveniente, em conformidade com os pedidos destas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A AMS Advanced Medical Services GmbH é condenada nas despesas.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de Outubro de 2007.

O secretário O presidente

E. Coulon M. Vilaras