ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

25 de Março de 2009 *

No processo T-109/07,

L'Oréal SA, com sede em Paris (França), representada por E. Baud, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: francês.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, com sede em Spa (Bélgica), representada por E. Cornu, L. De Brouwer e D. Moreau, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 24 de Janeiro de 2007 (processo R 468/2005-4), relativa a um processo de oposição entre a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV e a L'Oréal SA,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, M. Prek (relator) e V. Ciucă, juízes,

secretário: N. Rosner, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Abril de 2007,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Junho de 2007,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Julho de 2007,

após a audiência de 6 de Novembro de 2008,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 28 de Novembro de 2000, a recorrente, L'Oréal SA, apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização no 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 nominativo SPA THERAPY.

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 3, 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, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Perfumes, águas de *toilette*; geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; sabões de *toilette*; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); produtos de maquilhagem; champôs; geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos para a descoloração dos cabelos; produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; óleos essenciais».

4 O pedido de registo foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 55/2002, de 15 de Julho de 2002.

5 Em 14 de Outubro de 2002, a interveniente, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida para todos os produtos a que esta última se refere.

6 Em apoio da sua oposição, a interveniente invocava, nomeadamente, a existência de risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, com diferentes marcas anteriores, entre as quais a marca nominativa SPA, registada no Instituto Benelux de Marcas em 11 de Março de 1981, sob o número 372307, para as «[p]reparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos», pertencentes à classe 3. A interveniente invocava, além disso, o artigo 8.º, n.ºs 4 e 5, do Regulamento n.º 40/94, baseando-se em diferentes registos anteriores.

7 Por decisão de 29 de Março de 2005, a Divisão de Oposição do IHMI deferiu a oposição considerando que as condições do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, estavam preenchidas. A Divisão de Oposição não analisou os motivos de recusa referidos no artigo 8.º, n.ºs 4 e 5, do Regulamento n.º 40/94, baseando-se apenas no risco de confusão com a marca nominativa anterior SPA (a seguir «marca anterior»).

8 Em 22 de Abril de 2005, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI.

9 Por decisão de 24 de Janeiro de 2007 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso com o fundamento de que as condições do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 estavam reunidas. Quanto, antes de mais, à comparação dos produtos em causa, a Câmara de Recurso observou que a sua identidade não era contestada pelas partes. No que respeita, em seguida, à comparação dos sinais em conflito, considerou que havia que ter em conta o carácter distintivo acrescido do termo «spa» para o público relevante constituído pelo consumidor médio nos países do Benelux e não aceitou a argumentação da recorrente segundo a qual o termo «spa» seria descritivo dos produtos cosméticos pertencentes à classe 3. Com base neste fundamento, considerou que o elemento nominativo «spa» era o principal elemento atractivo da marca pedida e que, portanto, os sinais em conflito eram semelhantes, apesar das diferenças visuais, fonéticas e conceptuais ligadas à presença do elemento nominativo «therapy» na marca pedida. Por fim, a Câmara de Recurso observou que, no domínio dos cosméticos, era frequente que os fabricantes comercializassem várias linhas de produtos com diferentes submarcas. Daí conclui que era provável que o consumidor considerasse que os produtos designados pela marca pedida eram comercializados sob o controlo da interveniente. Além disso, a Câmara de Recurso recusou dar provimento ao pedido da recorrente destinado a que a interveniente fizesse prova da utilização séria da sua marca, por este pedido ser apresentado fora de prazo.

Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI e, na medida do necessário, a interveniente nas despesas.

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

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

12 A título liminar, importa observar que a interveniente contesta a admissibilidade de vários anexos da petição, uma vez que contêm documentos apresentados pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância. No caso em apreço, não é todavia necessário verificar a admissibilidade de cada um dos anexos impugnados pela interveniente, na medida em que o Tribunal pode apreciar os argumentos da recorrente à luz dos documentos apresentados ao longo do procedimento administrativo e que constam do processo que decorreu no IHMI, comunicado por este último ao Tribunal nos termos do artigo 133.º do Regulamento de Processo.

13 A recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

14 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 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.

15 No caso em apreço, a protecção da marca anterior estende-se aos países do Benelux. É, portanto, a percepção das marcas em conflito pelo consumidor dos produtos em causa no território desses Estados-Membros que importa considerar. Além disso, tendo em conta a natureza dos produtos em causa, a Câmara de Recurso entendeu no n.º 12 da decisão impugnada que o público relevante era composto por consumidores médios. Esta análise afigura-se exacta e não é, por outro lado, contestada pela recorrente.

16 Segundo jurisprudência assente, o risco de confusão no espírito do público, definido como o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente, deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.ºs 25 e 26; v., também, por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29].

17 A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas pelo consumidor médio dos produtos ou dos serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25).

18 No quadro do exame da existência de um risco de confusão, a apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e a compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida

na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes. Só se todos os outros componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente do componente dominante (acórdãos do Tribunal de Justiça de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.os 41 e 42, e de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, não publicado na Colectânea, n.os 42 e 43).

19 Todavia, além do caso habitual em que o consumidor médio apreende uma marca como um todo, e não obstante a circunstância de a impressão de conjunto poder ser dominada por um ou vários componentes de uma marca complexa, não está de modo algum excluído que, num caso especial, uma marca anterior utilizada por um terceiro num sinal composto conserve uma posição distintiva autónoma no sinal composto, sem por isso constituir o seu elemento dominante, e que, por isso, a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto possa conduzir o público a crer que os produtos ou serviços em causa provêm, no mínimo, de empresas ligadas economicamente, caso em que se deve considerar que existe um risco de confusão. Com efeito, nessa situação, a constatação da existência de um risco de confusão não pode ser subordinada à condição de a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto ser dominada pela parte deste constituída pela marca anterior (v., neste sentido e por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Outubro de 2005, Medion, C-120/04, Colect., p. I-8551, n.os 30 a 33).

20 No caso em apreço, como a Câmara de Recurso indicou no n.º 11 da decisão impugnada, a identidade dos produtos designados pelas marcas em conflito é ponto assente entre as partes.

21 Quanto à comparação dos sinais em conflito, cumpre observar que a marca pedida é constituída pela marca anterior à qual foi acrescentada a palavra «therapy».

22 Impõe-se também reconhecer que a marca anterior, sem constituir o elemento dominante da marca pedida, conserva nela uma posição distintiva autónoma.

23 Em primeiro lugar, a marca pedida não é constituída por uma palavra nova com um significado autónomo diferente do da simples justaposição dos elementos que a compõem, mas por duas palavras claramente distintas uma da outra: «spa» e «therapy».

24 Em segundo lugar, afigura-se que a palavra «spa», que constitui simultaneamente a marca anterior e o elemento comum às duas marcas, dispõe de um carácter distintivo normal relativamente aos produtos cosméticos designados pelas marcas em conflito.

25 Com efeito, as alegações da recorrente relativas ao pretenso carácter descritivo ou genérico da palavra «spa» relativamente aos produtos cosméticos não são convincentes. Os elementos de prova fornecidos pela recorrente ao longo do procedimento administrativo que constam do processo no IHMI demonstram apenas a existência de um eventual carácter descritivo e genérico desse termo para os espaços dedicados à hidroterapia, como os banhos turcos ou as saunas, e não a existência de um carácter descritivo e genérico quando se trate dos produtos cosméticos designados pela marca pedida. O único elemento que vai no sentido da tese da recorrente é uma decisão do tribunal de grande instance de Paris. Todavia, o seu valor probatório é limitado. Por um lado, esta decisão só é susceptível de dizer respeito à percepção de uma parte do público relevante, o público francófono dos países do Benelux. Por outro lado, verifica-se que a posição adoptada nesta decisão foi contrariada por outros órgãos jurisdicionais, entre os quais a cour d'appel de Paris.

26 Os outros elementos avançados pela recorrente durante o procedimento administrativo no IHMI, como os extractos de dicionários, os elementos de prova relativos à utilização da palavra «spa» na imprensa e na Internet, ou ainda a sondagem sobre a percepção da palavra «spa» realizada nos Países Baixos, conduzem apenas a

demonstrar o carácter descritivo e genérico da palavra «spa» quando se trate de espaços dedicados à hidroterapia, como os banhos turcos e as saunas.

27 Quanto às referências à prática decisória do IHMI, basta recordar que, segundo jurisprudência assente, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso é apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na sua prática decisória anterior [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colect., p. II-949, n.º 68 e jurisprudência aí referida].

28 Por outro lado, ainda que se afigure exacta a afirmação da recorrente na audiência segundo a qual a palavra «spa» é descritiva e genérica de um dos locais onde os produtos cosméticos são utilizados ou comercializados, a saber, os espaços dedicados à hidroterapia como os banhos turcos ou as saunas, daí não se pode, no entanto, deduzir que a referida palavra é, consequentemente, desprovida de carácter distintivo relativamente aos produtos cosméticos ou que esse carácter distintivo é muito fraco para se concluir que a marca anterior dispõe de uma posição distintiva autónoma na marca pedida. Com efeito, os vínculos que unem os produtos cosméticos aos espaços dedicados à hidroterapia, devido à sua utilização nesse âmbito, não são susceptíveis de ser abrangidos pela conclusão quanto ao carácter descritivo ou genérico da palavra «spa».

29 Importa pois verificar se, devido a essa posição distintiva autónoma, a impressão de conjunto produzida pela marca pedida pode conduzir o público a crer que os produtos em causa são provenientes, pelo menos, de empresas ligadas economicamente, existindo, logo, um risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

30 Antes de mais, cumpre observar que o consumidor presta geralmente maior atenção ao início de uma marca do que ao seu fim [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Setembro de 2006, Meric/IHMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Colect., p. II-2737, n.º 51]. Ora, a marca anterior situa-se no início da marca

pedida. Daqui resulta que a posição distintiva autónoma que nela ocupa é mais susceptível de provocar a confusão do público relevante quanto à origem comercial dos produtos.

31 Em seguida, há também que observar que a palavra «therapy» não é um nome comercial reputado como no processo que deu origem ao acórdão Medion, referido no n.º 19 *supra*, mas um termo que, sem ser descritivo dos produtos cosméticos, não dispõe de um carácter distintivo particularmente elevado a respeito dos mesmos, podendo ser compreendido como uma alusão aos benefícios dos referidos produtos.

32 Por fim, como a Câmara de Recurso observou correctamente no n.º 13 da decisão impugnada, é frequente que os fabricantes de cosméticos coloquem no mercado várias linhas de produtos com submarcas diferentes. Consequentemente, o facto de a marca pedida ser constituída pela marca anterior SPA, e depois pela palavra «therapy», pode levar o consumidor a considerar que se trata de uma linha de produtos comercializados pela interveniente.

33 Resulta do exposto que as diferenças entre os sinais, relativas à presença da palavra «therapy» na marca pedida não são susceptíveis de compensar as importantes semelhanças entre os sinais em conflito, relativas à presença da marca anterior no início da marca pedida e à posição distintiva autónoma que aí ocupa. Além disso, uma vez que os produtos designados pelas marcas em conflito são idênticos, impõe-se concluir que o público relevante considerará que estes provêm, pelo menos, de empresas ligadas economicamente.

34 Por esta razão, a conclusão da Câmara de Recurso, que consta do n.º 13 da decisão impugnada, segundo a qual existe um risco de confusão entre as marcas em conflito, deve ser acolhida.

35 Nestas condições, há que julgar improcedente o fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e, logo, negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

36 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, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A L'Oréal SA é condenada nas despesas.

Vilaras Prek Ciucă

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 25 de Março de 2009.

Assinaturas