Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)

4 de fevereiro de 2016*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária STICK MiniMINI Beretta — Marca nominativa comunitária anterior MINI WINI — Motivo relativo de recusa — Inexistência de risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 216/96»

No processo T-247/14,

Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, com sede em Edewecht (Alemanha), representada por S. Labesius, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Salumificio Fratelli Beretta SpA, com sede em Barzanò (Itália), representada por G. Ghisletti, F. Braga e P. Pozzi, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI, de 14 de fevereiro de 2014 (processo R 1159/2013-4), relativa a um processo de oposição entre a Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG e a Salumificio Fratelli Beretta SpA,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção),

composto por: S. Frimodt Nielsen (relator), presidente, F. Dehousse e A. M. Collins, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de abril de 2014,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 26 de agosto de 2014,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de agosto de 2014,

* Língua do processo: inglês.

vista a réplica da recorrente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 5 de novembro de 2014,

vista a tréplica da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de janeiro de 2015,

visto não terem as partes apresentado um pedido de realização de audiência no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita e tendo assim sido decidido, com base no relatório do juiz-relator e nos termos do artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral de 2 de maio de 1991, julgar o processo prescindindo da fase oral,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 22 de junho de 2011, a interveniente, a Salumificio Fratelli Beretta SpA, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

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



3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido fazem parte, nomeadamente, das classes 29 e 43 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:

— classe 29: «Carnes, aves domésticas e carnes de caça»;

— classe 43: «Serviços de restauração (alimentação)».

4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 2011/139, de 26 de julho de 2011.

5 Em 24 de outubro de 2011, a recorrente, a Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co., deduziu oposição ao pedido de registo da marca para os produtos acima referidos no n.º 3, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009.

6 A oposição fundava-se na marca nominativa comunitária anterior *MINI WINI*, que deu entrada em 31 de julho de 2003 e foi registada em 2 de março de 2005 sob o número 3297835.

7 Os produtos abrangidos pela marca anterior em que se baseia a oposição fazem parte, nomeadamente, da classe 29 e correspondem à seguinte descrição: «Carnes e charcutarias, conservas de carne e de charcutaria, peixe, aves domésticas e carnes de caça, também sob a forma preparada para consumo, conservada, marinada e ultracongelada; extratos de carne; geleias comestíveis (geleias), geleias de carne (geleias); conservas de refeições pré-confecionadas, compostas principalmente por legumes e/ou carne e/ou cogumelos e/ou charcutaria e/ou frutos oleaginosos e/ou batata e/ou chucrute e/ou frutos; conservas de legumes e de cogumelos, sopas preparadas; pastas de legumes, hortaliças ou verduras; alimentos conservados, também para colocar no micro-ondas; pratos preparados prontos a cozinhar ou a serem consumidos, também para colocar no micro-ondas, contendo principalmente carnes e charcutarias, peixe, aves domésticas e carnes de caça, cogumelos, legumes, leguminosas, batatas e/ou chucrute; cachorros-quentes; charcutarias envolvidas em massa; saladas».

8 O fundamento invocado para a oposição era o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

9 Por decisão de 30 de abril de 2013, a Divisão de Oposição julgou a oposição parcialmente procedente, nomeadamente, em relação aos produtos «carnes, aves domésticas e carnes de caça» da classe 29. Por um lado, considerou que, no que diz respeito ao produto «charcutaria», o único produto relativamente ao qual a recorrente tinha, segundo a Divisão de Oposição, provado a utilização séria da sua marca, existia um risco de confusão entre as marcas em conflito. Por outro, no que diz respeito aos serviços da classe 43, julgou a oposição improcedente, porquanto os referidos serviços e o produto relativamente ao qual tinha sido provada a utilização da marca não eram semelhantes.

10 Em 21 de junho de 2013, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.

11 Por decisão de 14 de fevereiro de 2014 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI julgou o recurso procedente e anulou a decisão da Divisão de Oposição na sua totalidade.

12 Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso declarou inadmissíveis os pedidos da recorrente quanto à reforma da decisão da Divisão de Oposição no que diz respeito aos serviços da classe 43, uma vez que estes ampliavam o âmbito do recurso e não satisfaziam os requisitos enunciados no artigo 60.º do Regulamento n.º 207/2009. Em segundo lugar, considerou que, no que diz respeito aos produtos da classe 29, não existia risco de confusão no espírito do público pertinente entre as marcas em conflito na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, tendo em conta, nomeadamente, que a sua semelhança se limitava ao elemento descritivo «mini».

Pedidos das partes

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

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

14 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

15 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas por si efetuadas.

Questão de direito

16 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos, relativos, o primeiro, à violação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 216/96 da Comissão, de 5 de fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das Câmaras de Recurso do IHMI (JO L 28, p. 11), conforme alterado, e, o segundo, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96

17 A título preliminar, há que recordar que a interveniente recorreu da decisão da Divisão de Oposição na Câmara de Recurso. No contexto desse recurso, a recorrente, então recorrida, formulou nas suas observações pedidos com vista à reforma da referida decisão no que diz respeito aos serviços da classe 43. A Câmara de Recurso declarou esses pedidos inadmissíveis.

18 No presente recurso, a recorrente alega que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96 ao declarar inadmissíveis os seus pedidos com vista à reforma da decisão da Divisão de Oposição. Com efeito, nos termos da referida disposição, esta recorda que «[n]os processos *inter partes*, o demandado pode, nas suas observações, enunciar conclusões destinadas a anular ou a reformular a decisão impugnada relativamente a um aspeto não contemplado no recurso» e que «[e]stas conclusões ficam sem efeito em caso de desistência do requerente». De resto, contrariamente ao que a Câmara de Recurso parece sugerir no n.º 21 da decisão impugnada, a referida disposição não contradiz o Regulamento n.º 207/2009. Por último, a recorrente considera que, caso os seus pedidos com vista à reforma da decisão da Divisão de Oposição tivessem sido declarados admissíveis, teriam tido consequências sobre o mérito do recurso.

19 O IHMI reconhece que existem divergências entre as Câmaras de Recurso quanto à interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96. A este respeito, chama a atenção do Tribunal Geral para o acórdão de 7 de abril de 2011, Intesa Sanpaolo/IHMI — MIP Metro (COMIT) (T-84/08, Colet., EU:T:2011:144). Não obstante, considera não ser necessário resolver esta questão, uma vez que, por um lado, os pedidos apresentados pela recorrente a propósito dos serviços em causa não eram procedentes e, por outro, os direitos de defesa da recorrente não foram violados.

20 A interveniente alega que a Câmara de Recurso interpretou corretamente o Regulamento n.º 216/96 à luz do Regulamento n.º 207/2009 e declarou também corretamente inadmissíveis os pedidos feitos pela recorrente nas suas observações.

21 Em primeiro lugar, importa constatar que, contrariamente ao que decidiu a Câmara de Recurso no n.º 26 da decisão impugnada, a redação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96 não faz menção a «pedidos» que visam pedidos de prova da utilização, de suspensão ou de audiência.

22 Segundo a jurisprudência, decorre da redação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96 que, no âmbito do processo na Câmara de Recurso, a recorrida pode, nas suas observações, exercer o seu direito de contestar a decisão que é impugnada. A mera qualidade de recorrida permite-lhe contestar a validade da decisão da Divisão de Oposição, Além disso, esta disposição não limita este direito aos fundamentos já invocados no recurso. Com efeito, prevê que os pedidos sejam relativos a um aspeto não contemplado no recurso. Por outro lado, a referida disposição não faz nenhuma referência ao facto de a própria recorrida poder interpor recurso da decisão impugnada. Assim, a referida decisão pode ser contestada por meio quer de um recurso autónomo, conforme previsto no artigo 60.º do Regulamento n.º 207/2009, quer das conclusões previstas no artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96 (v., neste sentido, acórdão COMIT, n.º 19, *supra*, EU:T:2011:144, n.º 23).

23 Em segundo lugar, contrariamente ao que a Câmara de Recurso incorretamente considerou, declarar a admissibilidade dos pedidos da recorrente no quadro das suas observações não redunda em permitir a quem se defende perante a Câmara de Recurso interpor recurso desrespeitando o prazo e o pagamento da taxa de recurso previstos no artigo 60.º do Regulamento n.º 207/2009.

24 Com efeito, decorre claramente da redação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96 que a possibilidade de formular pedidos com vista à anulação ou à reforma da decisão contestada sobre um ponto não invocado no recurso está limitada aos processos *inter partes*. Estes pedidos devem ser formulados nas observações apresentadas no contexto dos referidos processos. É por isso que, como bem sublinhou a recorrente, esta disposição prevê que os referidos pedidos ficam sem efeito em caso de desistência do recorrente na Câmara de Recurso. Assim, para impugnar uma decisão da Divisão de Oposição, o recurso autónomo, conforme previsto pelo artigo 60.º do Regulamento n.º 207/2009, é a única via de recurso que permite apresentar as suas objeções de forma certa. Daqui decorre que os pedidos com vista à anulação ou à reforma da decisão impugnada quanto a um ponto não invocado no recurso na aceção do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96 distinguem-se do recurso previsto no artigo 60.º do Regulamento n.º 207/2009. Assim, como bem alegou a recorrente, os requisitos enunciados no artigo 60.º do Regulamento n.º 207/2009 não se aplicam aos referidos pedidos.

25 No caso vertente, importa salientar que, em conformidade com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96, a recorrente, na qualidade de recorrida na Câmara de Recurso, apresentou, com as suas observações, dentro do prazo fixado, pedidos com vista à reforma da decisão da Divisão de Oposição no que diz respeito aos serviços da classe 43. Além disso, como foi acima indicado nos n.ºs 23 e 24, a mesma não é obrigada, nesse contexto, a respeitar o prazo e a pagar a taxa de recurso previstos no artigo 60.º do Regulamento n.º 207/2009. Por conseguinte, a Câmara de Recurso errou ao julgar inadmissíveis os referidos pedidos.

26 Por outro lado, no que diz respeito aos argumentos da recorrente e do IHMI sobre a procedência da argumentação da recorrente a propósito dos serviços da classe 43, há que recordar que o controlo que o Tribunal Geral exerce nos termos do artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009 é um controlo de legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI. No contexto desse controlo, pode anular ou reformar a decisão objeto de recurso se, no momento em que esta foi adotada, estivesse viciada por um dos motivos de anulação ou de reforma enunciados no artigo 65.º, n.º 2, do referido regulamento (acórdão de 18 de dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, Colet., EU:C:2008:739, n.º 123). Não obstante, este poder de reforma reconhecido ao Tribunal Geral não tem por efeito conferir-lhe o poder de proceder a uma apreciação sobre a qual a referida Câmara ainda não tomou posição (v., neste sentido, acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet., EU:C:2011:452, n.ºs 71 e 72).

27 Assim, no presente caso, não compete ao Tribunal Geral apreciar a procedência de uma argumentação que não foi apreciada pela Câmara de Recurso.

28 Em conclusão, importa julgar procedente o primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 216/96 e, por conseguinte, anular parcialmente a decisão impugnada, na medida em que esta julgou inadmissíveis os pedidos da recorrente relativos aos serviços da classe 43.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009

29 A título preliminar, importa recordar que o segundo fundamento da recorrente diz respeito à improcedência da oposição quanto aos produtos da classe 29.

30 A recorrente alega, em substância, que a Câmara de Recurso concluiu erradamente, em primeiro lugar, que o caráter distintivo da marca comunitária anterior não era superior à média, de seguida, que o nível de atenção do público pertinente era médio e, por último, que não havia risco de confusão entre as marcas em conflito.

31 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

32 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, mediante oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma 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.

33 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, consoante a perceção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, e tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a semelhança dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colet., EU:T:2003:199, n.ºs 30 a 33 e jurisprudência referida].

34 Para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre as marcas em litígio e uma identidade ou semelhança entre os produtos ou os serviços que as mesmas designam. Trata-se de condições cumulativas [v. acórdão de 22 de janeiro de 2009, Commercy/IHMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Colet., EU:T:2009:14, n.º 42 e jurisprudência referida].

35 É à luz destes princípios que se deve examinar a apreciação do risco de confusão entre as marcas em conflito feita pela Câmara de Recurso.

Quanto ao público pertinente

36 Em primeiro lugar, a recorrente considera que, sendo os produtos em causa baratos, o nível de atenção do público aquando da sua compra será fraco. Além disso, entende que a Câmara de Recurso negligenciou, na sua apreciação, o público italiano, bem como o facto de o consumidor raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação direta das diferentes marcas.

37 Segundo a jurisprudência, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, deve ter-se em conta o consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Importa igualmente tomar em consideração o facto de que o nível de atenção do

consumidor médio é suscetível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa [v. acórdão de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Colet., EU:T:2007:46, n.º 42 e jurisprudência referida].

38 Quando a proteção da marca anterior abrange todo o território da União Europeia, deve ter-se em conta a perceção que o consumidor dos produtos e serviços em causa nesse território tem das marcas em conflito. Todavia, cumpre recordar que, para recusar o registo de uma marca comunitária, é suficiente que um motivo relativo de recusa na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 apenas exista numa parte da União. [v., neste sentido, acórdão de 14 de dezembro de 2006, Mast-Jägermeister/IHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Colet., EU:T:2006:397, n.º 76 e jurisprudência referida].

39 No caso vertente, e como acertadamente salientou o IHMI, a Câmara de Recurso teve razão ao assinalar que, uma vez que os produtos em causa eram produtos de consumo corrente, o público pertinente era o consumidor médio da União, que se considerava ser normalmente informado e razoavelmente atento e avisado [v., neste sentido, acórdão de 13 de dezembro de 2007, Cabrera Sánchez/IHMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, EU:T:2007:391, n.º 38].

40 Esta conclusão não pode ser infirmada pelos argumentos da recorrente. Com efeito, a Câmara de Recurso teve em consideração o público italiano. Visou-o expressamente no n.º 39 da decisão impugnada, no qual indicou que o termo «mini» era entendido em toda a União, incluindo em Itália, como significando «pequeno». Da mesma forma, no n.º 45 da referida decisão, após ter recordado a jurisprudência que resulta do acórdão de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colet., EU:C:1999:323), salientou, a justo título, que, contrariamente ao que a alega a recorrente, o consumidor raramente tinha a possibilidade de proceder a uma comparação direta das diferentes marcas, devendo antes confiar na imagem imperfeita que tinha retido na memória.

41 Por conseguinte, há que afastar os argumentos da recorrente quanto ao público pertinente.

Quanto à comparação dos produtos

42 Segundo jurisprudência constante, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa ter em conta todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre eles. Estes fatores incluem, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização e o seu caráter concorrente ou complementar. Também podem ser levados em conta outros fatores, como os canais de distribuição dos produtos em causa [v. acórdão de 11 de julho de 2007, El Corte Inglés/IHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Colet., EU:T:2007:219, n.º 37 e jurisprudência referida].

43 No presente caso, todos os produtos visados pela marca requerida estão abrangidos pela marca anterior. Consequentemente, há que concluir que os produtos em causa são idênticos aos da marca anterior, o que aliás não foi contestado.

Quanto à comparação dos sinais

44 A recorrente alega que os elementos dominantes dos sinais em questão são, por um lado, quanto à marca requerida, o elemento «minimini» e, por outro, quanto à marca anterior, a expressão «mini wini». Considera que os referidos sinais são altamente semelhantes, tendo em conta que ambos contêm o termo «míni» e têm uma pronúncia semelhante, na medida em que a pronúncia do referido termo é seguida pela do grupo de letras «ini» em cada um dos referidos signos. Segundo ela, estes dois elementos criam, para cada uma das marcas, uma rima e são, por conseguinte, mais facilmente memorizados e reconhecidos pelo público pertinente. Critica também o facto de a Câmara de Recurso

não ter tido em conta que o elemento «minimini» era o elemento central da marca requerida, devido ao seu tamanho e à sua posição proeminentes. Por último, considera que, visualmente, a letra «w» da marca anterior é suscetível de ser entendida como a letra «m» invertida.

45 A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A perceção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou 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. acórdão de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colet., EU:C:2007:333, n.º 35 e jurisprudência referida).

46 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 todo, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (v. acórdão IHMI/Shaker, n.º 45, *supra*, EU:C:2007:333, n.º 41 e jurisprudência referida). Só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente do elemento dominante (acórdãos IHMI/Shaker, n.º 45, *supra*, EU:C:2007:333, n.º 42, e de 20 de setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, n.º 42). Tal pode acontecer, nomeadamente, quando esse componente é suscetível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público pertinente guarda na memória, de tal forma que todos os outros componentes da marca são negligenciáveis na impressão de conjunto que esta produz (acórdão Nestlé/IHMI, já referido, EU:C:2007:539, n.º 43).

47 Além disso, segundo a jurisprudência, importa observar que, em geral, o público não considera um elemento descritivo que faz parte de uma marca complexa como um elemento distintivo e dominante da impressão de conjunto produzida pela mesma [acórdão de 3 de julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Colet., EU:T:2003:184, n.º 53; 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, Colet., EU:T:2004:293, n.º 34; e de 7 de julho de 2005, Miles International/IHMI — Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Colet., EU:T:2005:276, n.º 44].

Quanto à comparação visual

48 Em primeiro lugar, há que recordar que, para apreciar o caráter distintivo de um elemento que compõe uma marca, há que apreciar a maior ou menor aptidão desse elemento para contribuir para identificar como provenientes de determinada empresa os produtos ou serviços para os quais a marca foi registada e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Nesta apreciação, devem tomar-se em consideração, designadamente, as qualidades intrínsecas do elemento em causa face à questão de saber se este apresenta ou não caráter descritivo dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada [v. acórdão de 13 de junho de 2006, Inex/IHMI — Wiseman (Representação de uma pele de vaca), T-153/03, Colet., EU:T:2006:157, n.º 35 e jurisprudência referida].

49 No caso vertente, há que salientar que os sinais em questão contêm ambos o termo «mini», que evoca uma característica dos produtos em causa. Com efeito, como analisou corretamente a Câmara de Recurso no n.º 39 da decisão impugnada, o referido termo refere-se ao tamanho pequeno dos produtos, o que, aliás, a recorrente não contesta. Este termo comporta, assim, uma ressonância descritiva e é, por conseguinte, menos apto a contribuir para identificar como provenientes de uma determinada empresa os produtos para os quais a marca foi registada.

50 Além disso, contrariamente ao que sustenta a recorrente, a repetição do termo «mini» no elemento «minimini» da marca requerida não tem por efeito tornar o referido elemento mais distintivo. Com efeito, mesmo admitindo que seja necessário analisar o referido elemento como um todo, como alega a recorrente, o público pertinente entenderá este elemento como a mera repetição do termo «mini». Assim, o referido público apenas verá no mesmo a indicação do tamanho muito pequeno dos produtos em causa. Este público não entenderá o elemento em questão como um elemento distintivo.

51 Por outro lado, regra geral, o público não considera um elemento descritivo integrado numa marca complexa como o elemento distintivo e dominante da impressão de conjunto que esta dá. Contudo, o fraco caráter distintivo de um elemento de uma marca complexa não implica necessariamente que este não possa constituir um elemento dominante, quando, nomeadamente, devido à sua posição no sinal ou à sua dimensão, seja suscetível de se impor à perceção do consumidor e ser retido na memória deste (v., neste sentido, acórdão Representação de uma pele de vaca, n.º 48, *supra*, EU:T:2006:157, n.º 32 e jurisprudência referida).

52 Assim, há que analisar se o elemento «minimini» da marca requerida se pode impor como o elemento dominante da referida marca devido ao seu tamanho ou à sua posição.

53 A este respeito, importa recordar que uma marca complexa só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a um dos componentes da marca complexa, se esse componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é suscetível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que todos os outros componentes da marca são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida [acórdão de 23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colet., EU:T:2002:261, n.º 33]. Assim, só se todos os outros elementos da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança se poderá fazer apenas com base no elemento dominante.

54 Ora, no caso vertente, é forçoso constatar que, tendo em conta as palavras «stick», «fratelli», «beretta», «1812» e «gli originali» que o rodeiam, o elemento «minimini» não constitui o elemento dominante da marca requerida na aceção da jurisprudência acima referida no n.º 53.

55 É verdade que, como observou a Câmara de Recurso, as palavras «fratelli», «1812» e «gli originali» da marca anterior chamam menos a atenção do público pertinente devido ao seu tamanho pequeno, e que o elemento «stick» da referida marca fundir-se-á na impressão de conjunto para o público anglófono, que o entenderá como descritivo da forma dos produtos em causa.

56 No entanto, a atenção do público será retida pelo elemento «beretta» da marca requerida, que, contrariamente ao termo «mini», não tem significado nas línguas pertinentes. Há que precisar, como faz a Câmara de Recurso no n.º 41 da decisão impugnada, que o facto de o consumidor médio italiano poder reconhecer este elemento como um apelido não é pertinente, tendo em conta que este não tem equivalente no sinal anterior e não tem qualquer semelhança com este. Importa observar que o referido elemento está inscrito em branco no interior de uma oval escura, o que o faz sobressair visualmente.

57 Assim, todos os elementos que compõem a marca requerida, em especial o elemento «beretta», contribuem para determinar a imagem da referida marca, que o público pertinente retém na memória e não são, por conseguinte, negligenciáveis. Portanto, há que considerar que a comparação visual entre os sinais em questão deve ser efetuada com base em todos os seus elementos e não apenas com base nos elementos «minimini», quanto à referida marca, e «miniwini», quanto à marca anterior.

58 Tendo em conta todo o exposto, há que confirmar a decisão impugnada na parte em que esta conclui, no seu n.º 41, que os sinais em questão apenas apresentam uma fraca semelhança visual.

59 Por outro lado, mesmo admitindo que a letra «w » da marca anterior seja suscetível de ser entendida como uma letra «m» invertida, este argumento da recorrente não tem relevância sobre o alegado caráter dominante do elemento «minimini» da marca requerida e não pode aumentar o grau de semelhança entre os sinais em questão.

Quanto à comparação fonética

60 No que diz respeito à comparação fonética, há que confirmar a constatação da Câmara de Recurso de que existe uma fraca semelhança entre os sinais em questão.

61 Com efeito, na sequência do que a Câmara de Recurso considerou no n.º 42 da decisão impugnada, há que constatar que o público pertinente dirigirá a sua atenção para o elemento «beretta» da marca requerida, que é mais distintivo, e, em certa medida, para o elemento «stick» da referida marca, no que diz respeito à parte do público que não compreende o seu significado. Ora, estes dois elementos não têm equivalentes na marca anterior. Por conseguinte, contrariamente ao que sustenta a recorrente, os sinais em questão não se pronunciam da mesma forma.

62 Daqui decorre que a Câmara de Recurso teve razão ao considerar que a semelhança fonética entre os sinais em questão era fraca.

Quanto à comparação conceptual

63 No que diz respeito à comparação conceptual, foi a justo título que a Câmara de Recurso considerou que os sinais em questão apenas têm uma fraca semelhança, dado que apenas partilham o termo «mini», que só descreve uma característica dos produtos em causa.

64 Consequentemente, há que concluir que a Câmara de Recurso teve razão ao considerar que os sinais em questão tinham uma semelhança fraca no plano conceptual.

Quanto ao risco de confusão

65 A recorrente critica a Câmara de Recurso por não ter deduzido das provas por si produzidas o caráter distintivo acrescido adquirido pela marca anterior. Critica também não se ter concentrado suficientemente sobre o consumidor italiano na sua apreciação. Além disso, entende que o público pertinente terá tendência a abreviar a marca requerida quando memorizar ou nomear os produtos em causa. Por outro lado, considera que as palavras «stick», «gli originali» e «fratelli beretta 1812» da marca requerida não serão entendidas como elementos tão importantes como o elemento «minimini» da referida marca. Com efeito, segundo a recorrente, este último elemento, além de não ter nenhum significado, é o elemento mais legível da referida marca. Assim, a Câmara de Recurso devia ter considerado o elemento em questão o elemento mais dominante na impressão de conjunto que a marca requerida produz ou devia, pelo menos, ter reconhecido a sua posição distintiva autónoma. Consequentemente, a Câmara de Recurso cometeu um erro ao excluir a existência de um risco de confusão.

66 A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores tidos em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet., EU:C:1998:442, n.º 17, e VENADO com quadro e o., n.º 38, *supra*, EU:T:2006:397, n.º 74).

67 No que diz respeito aos elementos de prova apresentados pela recorrente, há que recordar que a existência de um caráter distintivo superior ao normal, em razão do conhecimento que o público tem da marca no mercado, pressupõe necessariamente que esta marca seja conhecida, no mínimo, por uma parte significativa do público em causa [v. acórdão de 12 de julho de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Colet., EU:T:2006:202, n.º 34 e jurisprudência referida]. No caso vertente, determinou-se que o público pertinente é o consumidor da União.

68 Para apreciar se uma marca goza de elevado caráter distintivo em razão do conhecimento que dela tem o público, devem tomar-se em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a quota de mercado detida pela sociedade em causa, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, a importância dos investimentos realizados pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica os produtos ou serviços como provenientes de uma empresa determinada graças à marca, bem como as declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais (v. acórdão VITACOAT, n.º 67, *supra*, EU:T:2006:202, n.º 35 e jurisprudência referida).

69 No presente caso, a recorrente apresentou na Câmara de Recurso os mesmos elementos de prova que foram apresentados na Divisão de Oposição. Os referidos elementos de prova são os seguintes:

— um certificado do diretor-geral da recorrente que indica os volumes de venda e o volume de negócios de 2006 a 2009;

— cópias de etiquetas de produtos;

— uma carta da agência de relações públicas da recorrente relativa aos montantes consagrados à publicidade televisiva entre 2005 e 2009 (358 700 euros a 476 300 euros, 668 a 934 anúncios por ano);

— brochuras promocionais de produtos de charcutaria;

— um CD que contém exemplos de publicidade televisiva;

— faturas e notas de encomenda de produtos identificados como produtos de charcutaria comercializados sob a marca *MINI WINI*;

— cópias de ecrã de sítios na Internet de retalhistas de produtos alimentares online que propõem produtos de charcutaria comercializados sob a marca *MINI WINI*;

— uma certidão do registo do Deutsche Patent-und Markemamt (Instituto de Marcas e Patentes alemão) relativo à marca nominativa *MINI WINI*;

— cópias de ecrã de um sítio na Internet com uma publicidade a produtos de charcutaria comercializados sob a marca *MINI WINI*;

— uma cópia de uma fotografia de produtos da recorrente num bocal e uma declaração da recorrente sobre diversos aspetos desses produtos, como os respetivos ingredientes.

70 Em primeiro lugar, importa salientar que os elementos de prova relativos aos volumes de vendas e ao material publicitário da marca anterior não podem ser considerados provas diretas da existência de um caráter distintivo superior devido ao eventual conhecimento da marca pelo público. Com efeito, os volumes de vendas e o material publicitário, em si mesmos, não demonstram que o público visado

pelos produtos em causa entenda o sinal como uma indicação de origem comercial [v., por analogia, acórdão de 12 de setembro de 2007, Glaverbel/IHMI (Textura de uma superfície de vidro), T-141/06, EU:T:2007:273, n.º 41].

71 No que diz respeito à produção e à difusão de anúncios televisivos, a requerente apresentou, designadamente, uma carta de uma agência de relações públicas que indica, sob a forma de uma tabela, o número de difusões de anúncios televisivos que fazem promoção aos produtos da marca anterior entre 2005 e 2009, bem como as despesas que lhes foram consagradas. Decorre desta tabela que, no período referido, os anúncios televisivos em questão atingiram um nível de 668 a 934 difusões por ano e que necessitaram de despesas de 358 700 euros a 476 300 euros por ano. Estes números, embora pertinentes, não permitem concluir que a marca anterior é conhecida, no mínimo, por uma parte significativa do público em causa. É verdade que estes números constituem um indício. No entanto, não bastam, por si só, para estabelecer a aquisição de um caráter distintivo superior à média, na medida em que não são apoiados, designadamente, por elementos que indiquem que os anúncios televisivos em questão tiveram efeito junto do público visado pela marca anterior [v., neste sentido, acórdão de 14 de setembro de 2009, Lange Uhren/IHMI (Motivos geométricos no mostrador de um relógio), T-152/07, EU:T:2009:324, n.º 145 e jurisprudência referida].

72 Por último, há que constatar que a recorrente não apresentou nenhuma prova, como sondagens de opinião, estudos de mercado ou declarações de associações profissionais que indiquem a proporção do público pertinente que, devido à referida marca, identifica os produtos como provenientes da recorrente. Além disso, como salientou a Câmara de Recurso, as provas produzidas não dão nenhuma indicação quanto à quota de mercado detida pela recorrente.

73 Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou acertadamente, no n.º 50 da decisão impugnada, que, embora os elementos de prova apresentados mostrem uma utilização da marca anterior na Alemanha para charcutaria, não permitem concluir que o nível de caráter distintivo desta marca fosse superior à média. Com efeito, o facto de uma marca ter sido utilizada na União desde há alguns anos não é suficiente, enquanto tal, para demonstrar que o público pertinente identifica os produtos como provenientes de uma empresa determinada graças à referida marca.

74 Decorre de todo o exposto que há que julgar improcedentes as alegações da recorrente quanto ao caráter distintivo acrescido que a marca anterior possui. Assim, a Câmara de Recurso considerou corretamente, no n.º 47 da decisão impugnada, que, atenta a inexistência de significado do sinal MINI WINI tomado no seu todo, o caráter distintivo intrínseco da marca anterior era médio.

75 Por outro lado, importa recordar que, quando a marca anterior é uma marca comunitária, o território pertinente para a análise do risco de confusão é constituído por toda a União. Assim, contrariamente ao que alega a recorrente, a Câmara de Recurso não cometeu um erro ao não se concentrar mais sobre o público italiano. Há que recordar também que foi anteriormente determinado que o público pertinente, incluindo o público italiano, entende o elemento «minimini» da marca requerida como a mera repetição do termo «mini».

76 Além disso, embora seja verdade que é possível abreviar uma marca [v., neste sentido, acórdão de 6 de outubro de 2015, Monster Energy/IHMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14, EU:T:2015:750, n.º 55 e jurisprudência referida], já foi, no entanto, estabelecido acima nos n.ºs 56 e 61 que o elemento «minimini» da marca requerida era menos distintivo do que o elemento «beretta» da referida marca e chamava menos a atenção do público pertinente. Assim, há que julgar improcedentes os argumentos da recorrente quanto à tendência de o consumidor abreviar a marca requerida, retendo apenas o elemento «minimini» e ignorando os restantes elementos.

77 Por último, contrariamente ao que alega a recorrente, o elemento «minimini» da marca requerida não é o único elemento textual perfeitamente legível, na aceção do acórdão de 20 de outubro de 2009, Aldi Einkauf/IHMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (T-307/08, EU:T:2009:409).

Com efeito, como foi acima referido nos n.os 56 e 61, o elemento «beretta» da referida marca não é menos percetível do que o elemento «minimini» dessa marca. Assim, há que julgar improcedente o argumento da recorrente.

78 Tendo em conta todo o exposto, há também que constatar que o sinal requerido não é composto pela justaposição da denominação da empresa da interveniente e da marca anterior utilizada de forma praticamente idêntica. Assim, contrariamente ao alegado pela recorrente, não foi demonstrado que o elemento «minimini» da marca requerida ocupava uma posição distintiva autónoma na aceção do acórdão de 6 de outubro de 2005, Medion (C-120/04, Colet., EU:C:2005:594).

79 Em conclusão, em primeiro lugar, importa salientar que o nível de atenção do público pertinente quanto aos produtos em causa é médio. Em segundo lugar, a marca anterior possui um caráter distintivo intrínseco médio, pelas razões acima expostas no n.º 74. Em terceiro lugar, há que recordar que os produtos visados pelos sinais em questão são idênticos, Em quarto lugar, resulta acima dos n.os 44 a 64 que os referidos sinais apresentam um grau de semelhança fraco nos planos visual, fonético e conceptual.

80 Decorre de todas estas considerações que a Câmara de Recurso concluiu acertadamente que não existia risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e que não era, assim, necessário examinar a prova de utilização.

81 Em consequência, há que julgar improcedente o segundo fundamento da recorrente.

82 Decorre do exposto que há que anular a decisão impugnada na parte em que a Câmara de Recurso julgou inadmissíveis os pedidos da recorrente com vista à reforma da decisão da Divisão de Oposição quanto aos serviços da classe 43.

Quanto às despesas

83 Nos termos do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode repartir as despesas ou decidir que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas. No presente caso, uma vez que cada parte obteve vencimento parcial, há que condenar cada parte a suportar as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)

decide:

1) **A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 14 de fevereiro de 2014 (processo R 1159/2013-4), é anulada na parte em que julga inadmissíveis os pedidos da Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG com vista à reforma da decisão da Divisão de Oposição quanto aos serviços da classe 43.**

2) **É negado provimento ao recurso quanto ao restante.**

3) **A Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) e a Salumificio Fratelli Beretta SpA suportam as suas próprias despesas.**

Frimodt Nielsen Dehousse Collins

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 4 de fevereiro de 2016.

Assinaturas