ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

14 de Outubro de 2003 *

No processo T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., com sede em Nova Iorque (Estados Unidos da América), representada por F. Jacobacci, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por E. Joly e S. Laitinen, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo interveniente no Tribunal de Primeira Instância

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, com sede em Munique (Alemanha), representada por W. Städtler, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 12 de Setembro de 2001 no recurso R-740/2000-3, relativo a um processo de oposição entre a Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH e a Phillips-Van Heusen Corporation,

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

composto por: N. J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vistos os autos e após a audiência de 4 de Março de 2003,

profere o presente

Acórdão

Enquadramento jurídico

1 Os artigos 8.°, 43.°, 62.° e 74.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1) dispõem:

«*Artigo 8.°*

Motivos relativos de recusa

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

[...]

b) [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.

2. São consideradas 'marcas anteriores', na acepção do n.º 1:

a) [a]s marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária [...] e que pertençam às seguintes categorias:

[...]

ii) [m]arcas registadas num Estado-Membro [...];

[...]

Artigo 43.º

Exame da oposição

[...]

5. Se do exame da oposição resultar a recusa do registo da marca para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi requerida a marca comunitária, o pedido será recusado em relação aos produtos ou serviços em causa. [...]

Artigo 62.º

Decisão do recurso

1. [...] a Câmara de Recurso [...] pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

[...]

Artigo 74.º

Exame oficioso dos factos

1. No decurso do processo, o instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

2 A regra 53.° do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), está assim redigida:

«Regra 53

Correcção de erros nas decisões

Nas decisões do Instituto, só podem ser corrigidos erros de carácter linguístico, erros de transcrição e incorrecções manifestas. Esses erros serão corrigidos pela instância que tomou a decisão, oficiosamente ou a pedido de parte.»

Antecedentes do litígio

3 Por pedido redigido em inglês e recebido no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») em 1 de Abril de 1996, a recorrente requereu o registo do sinal nominativo BASS como marca comunitária.

4 O registo da marca foi requerido para os produtos que integram a classe 25 na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos para efeitos do registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, correspondendo à seguinte descrição: «Calçado e vestuário».

5 O pedido da marca foi publicado no *Boletim das marcas comunitárias* n.º 28/97, de 17 de Novembro de 1997.

6 Em 13 de Fevereiro de 1998, a interveniente deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, dirigida contra o registo da marca para todas as categorias de produtos a que se refere o pedido de marca. A oposição baseava-se na existência de uma marca anterior registada na Alemanha, com data de prioridade de 14 de Outubro de 1988. Esta marca (a seguir «marca anterior») consiste no sinal nominativo PASH. Foi registada para produtos que se inserem nas classes 18 e 25 na acepção do Acordo de Nice e correspondem à descrição seguinte:

— classe 18: «Produtos de couro ou imitações de couro e outras matérias plásticas desde que incluídas na classe 18, a saber, bolsas e outros estojos não adaptados ao produto que se destinam a conter, bem como pequenos artigos de couro e de matérias plásticas, em especial porta-moedas, carteiras, porta-chaves, malas, mochilas, sacos de tiracolo»,

— classe 25: «Vestuário igualmente de couro, cintos, calçado, chapelaria».

7 Como fundamento da oposição, a interveniente invocou o motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

8 Por carta de 4 de Agosto de 1999, a interveniente limitou a oposição de forma a que a mesma passasse a ser dirigida apenas contra o registo da marca para a categoria de produtos denominada «vestuário».

9 Por decisão de 19 de Maio de 2000, a Divisão de Oposição do Instituto (a seguir «Divisão de Oposição») rejeitou a oposição. No essencial, a Divisão de Oposição considerou que, não sendo as marcas em causa semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual, não existia risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre as duas marcas em causa no território relevante da Comunidade, a saber, a Alemanha.

10 Em 13 de Julho de 2000, a interveniente interpôs recurso no IHMI, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Pediu a anulação da decisão da Divisão de Oposição e a recusa da protecção da marca pedida para a categoria de produtos denominada «vestuário».

11 Por decisão de 12 de Setembro de 2001, notificada à recorrente em 28 de Setembro de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), a Terceira Câmara de Recurso do Instituto (a seguir «Câmara de Recurso») julgou o recurso. No essencial, a Câmara de Recurso considerou que os produtos visados no pedido de marca, relativamente aos quais a interveniente manteve a sua oposição ao registo da marca requerida, ou seja, os produtos de vestuário, eram idênticos aos produtos que integravam a classe 25 designados pela marca anterior e que os acessórios para os quais esta última marca tinha sido igualmente registada eram frequentemente comercializados com o vestuário fabricado pela mesma empresa. Relativamente às marcas em causa, a Câmara de Recurso considerou que eram

semelhantes. A este propósito referiu que existia uma semelhança visual entre as duas marcas, uma vez que estas continham o mesmo número de letras, que as duas letras centrais, em que a atenção do público era susceptível de ser focalizada, eram as mesmas em ambos os casos e que as primeiras letras «b» e «p» eram bastante semelhantes. Quanto à semelhança fonética entendeu, designadamente, que, pelo menos em certas regiões da Alemanha, as consoantes «b» e «p» eram pronunciadas de modo muito similar. Neste contexto, frisou que não era necessário existir risco de confusão em todo o território relevante bastando que esse risco existisse para uma parte importante do público pertinente. Por fim, relativamente à comparação conceptual, entendeu que nenhum dos sinais nominativos tinha um significado determinado relativamente aos produtos em causa. Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu que, sendo os produtos designados pelas duas marcas idênticos, existia risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre as marcas em causa no território relevante da Comunidade, a saber, a Alemanha.

12 A parte decisória da decisão impugnada está assim redigida:

«A Câmara de Recurso

1. Anula a decisão [da Divisão de Oposição].

2. Julga a oposição procedente e recusa o pedido de marca comunitária.

[...]»

13 Os n.os 1, 6 e 40 dos fundamentos da decisão impugnada estão assim redigidos:

«1. [...] a recorrente requereu o registo da marca nominativa [BASS] para os seguintes produtos (e outros que não estão em causa no presente processo): Classe 25 — vestuário.

6. A oponente interpôs recurso da decisão [da Divisão de Oposição], pedindo à câmara a anulação da decisão [da Divisão de Oposição] e a recusa de protecção da marca impugnada unicamente para os produtos 'vestuário'.

40. Por conseguinte, não é admitido o pedido de registo da marca comunitária [...] e a decisão da Divisão de Oposição deve ser anulada.»

14 Em 18 de Fevereiro de 2002, a Câmara de Recurso adoptou uma decisão cuja parte decisória está assim redigida:

«1. Nos termos da regra 53 do Regulamento [...](CE) n.º 2868/95 [...], a câmara corrige, oficiosamente, um erro manifesto na sua decisão de 12 de Setembro de 2001 no processo R 740/2000-3.

2. Relativamente aos n.os 1 e 6 da decisão, deve ler-se a parte decisória como segue:

'Por esses fundamentos, a câmara decide: [...]

2. Julgar a oposição procedente e recusar o pedido de marca comunitária na parte em que o registo é requerido para o vestuário incluído na classe 25.'»

Tramitação processual e pedidos das partes

15 Por petição redigida em língua italiana que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 28 de Novembro de 2001, a recorrente interpôs o presente recurso.

16 Por carta de 19 de Dezembro de 2001, a interveniente opôs-se à utilização do italiano como língua do processo.

17 Em 10 de Janeiro de 2002, o secretário do Tribunal constatou que o pedido de marca tinha sido apresentado em inglês e designou, portanto, o inglês como língua do processo, nos termos do artigo 131.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.

18 O Instituto apresentou a sua contestação na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8 de Abril de 2002. A interveniente apresentou a sua na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 28 de Março de 2002.

19 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— rejeitar definitivamente e na totalidade a oposição contra o pedido de registo da marca para os produtos que se inserem na classe 25;

— ordenar ao Instituto que registe a marca requerida;

— condenar o Instituto e a interveniente nas despesas, incluindo as efectuadas no âmbito do processo na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso.

20 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— julgar inadmissível o pedido no sentido de que se ordene ao Instituto o registo da marca requerida;

— dar provimento ao recurso no que se refere ao pedido de marca que visa a categoria de produtos denominada «calçado», tendo em consideração a decisão de correcção da Câmara de Recurso de 18 de Fevereiro de 2002;

— quanto ao restante, negar provimento ao recurso;

— condenar o Instituto nas despesas, desde que a recorrente desista do recurso relativamente à decisão de correcção da Câmara de Recurso de 18 de Fevereiro de 2002 e, caso contrário, condená-la nas despesas.

21 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao pedido de anulação da decisão impugnada;

— condenar a recorrente nas despesas, incluindo as efectuadas no âmbito dos processos na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso.

22 Por carta de 25 de Fevereiro de 2003, a recorrente desistiu da terceira parte do pedido, no sentido de que o Tribunal ordenasse ao Instituto que registasse a marca requerida. Além disso, apresentou elementos para demonstrar a procedência do seu recurso. Por carta de 28 de Fevereiro de 2003, o secretário do Tribunal de Primeira Instância informou a recorrente de que esses elementos não seriam juntos aos autos.

Matéria de direito

Quanto ao objecto do litígio

23 No âmbito do processo na Divisão de Oposição, a interveniente limitou a oposição de forma a que a mesma passasse a ser dirigida apenas contra o registo da marca para a categoria de produtos denominada «vestuário». Contudo, no n.º 2 da parte decisória da decisão impugnada, a Câmara de Recurso recusou o pedido de marca sem limitar o alcance a esta última categoria de produtos. Por conseguinte, na parte em que decide *ultra petita*, a decisão impugnada é ilegal.

24 Com efeito, tal como resulta da conjugação dos artigos 43.º, n.º 5, primeiro período, 62.º, n.º 1, primeiro período, e 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso, no âmbito do recurso da decisão da Divisão de Oposição, só pode recusar o pedido de marca dentro dos limites das pretensões da oponente expostas na oposição contra o registo dessa marca. A Câmara de Recurso não pode, com efeito, decidir para além do objecto da oposição. De resto, nem o Instituto nem a interveniente contestam esta conclusão.

25 No entanto, na decisão de 18 de Fevereiro de 2002, a Câmara de Recurso corrigiu, com base na regra 53 do Regulamento n.º 2868/95, a parte dispositiva da decisão impugnada por o indeferimento do pedido de marca passar a estar limitado à categoria de produtos denominada «vestuário». Conclui-se daí que, como a decisão impugnada recusou o pedido de marca no que se refere a categorias de produtos diferentes da categoria denominada «vestuário», o litígio passou, neste ponto, a não ter objecto. Assim, já não há que decidir do recurso na parte em que se pede a anulação da decisão impugnada sob este aspecto.

26 Por outro lado, na sequência de uma pergunta escrita do Tribunal de Primeira Instância, a recorrente renunciou, por carta de 25 de Fevereiro de 2003, ao fundamento de que a decisão impugnada ultrapassava o objecto da oposição, que tinha invocado no recurso.

O pedido de anulação

27 A recorrente suscita um único fundamento, assente na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Este fundamento está subdividido em duas partes. A primeira baseia-se na coexistência dos sinais nominativos BASS e PASH como marcas nacionais alemãs, a segunda, que convém examinar em primeiro lugar, decorre da inexistência de risco de confusão intrínseca.

Argumentos das partes

28 A recorrente refere que, para efeitos da apreciação da existência de risco de confusão entre as duas marcas, há que considerar, em primeiro lugar, a semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa. Em segundo lugar, a apreciação depende, no entender da recorrente, de saber se estas marcas têm carácter distintivo elevado, quer intrinsecamente, quer em razão do conhecimento das mesmas no mercado. O terceiro factor a tomar em consideração consiste no carácter mais ou menos atento do público pertinente. Neste contexto, a recorrente refere-se, por um lado, ao décimo considerando da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1) e, por outro, aos n.^{os} 22 e 23 do acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, bem como aos n.^{os} 17, 26 e 28 do acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507.

29 No caso em apreço, a recorrente alega que as marcas em causa não apresentam qualquer semelhança nos planos visual, fonético ou conceptual. A este propósito, adianta que os dois sinais nominativos, não obstante conterem cada um quatro letras, só têm em comum duas letras centrais, desprovidas de qualquer importância nos planos visual e fonético, uma vez que são as letras iniciais que têm um peso mais marcante quer quanto à pronúncia, quer quanto à impressão visual.

30 Além do mais, a recorrente afirma que resulta das provas relativas à utilização séria da marca anterior que a interveniente apresentou no âmbito do processo na Divisão de Oposição que, na prática comercial, o sinal nominativo PASH é sempre acompanhado de um elemento distintivo suplementar, o que mais contribui para diferenciar a marca anterior da marca requerida.

31 Além disso, a recorrente alega que a unidade 15 da Divisão de Oposição, que proferiu a decisão impugnada pela interveniente na Câmara de Recurso, incluía um membro de língua materna alemã e que, portanto, as características desta língua foram tomadas em conta quando foi considerado pela Divisão de Oposição que as marcas em causa não são semelhantes no plano fonético. Esta conclusão é confirmada, segundo a recorrente, pelo facto de a interveniente utilizar a marca anterior, nas suas campanhas publicitárias, com a pronúncia claramente orientada para a língua inglesa.

32 Relativamente à ausência de semelhança conceptual, a recorrente sustenta que a Divisão de Oposição entendeu correctamente que o consumidor médio alemão compreende o sinal nominativo BASS no sentido de que designa a voz de um cantor ou um instrumento musical, enquanto o sinal nominativo PASH é associado, por este público, a um termo bem conhecido na Alemanha na área dos jogos.

33 Além disso, a recorrente afirma que os canais de distribuição utilizados, respectivamente, por ela própria e pela interveniente são diferentes e que, por conseguinte, o público pertinente é igualmente diferente no caso das duas marcas. A este propósito declara, referindo-se a excertos da Internet reproduzidos no anexo 24 à petição, que a marca anterior visa um público que tem por hábito adquirir produtos comercializados sob uma determinada marca mais em função da moda preponderante no momento da aquisição. Ao invés, segundo a recorrente, que se refere a documentos reproduzidos nos anexos 17 a 19 à petição, a marca requerida visa um público cuja atenção incide tanto sobre a marca sob a qual os produtos são comercializados como sobre a respectiva qualidade, mas que atribui menos importância à moda preponderante no momento da aquisição.

34 Por fim, a recorrente refere-se a um estudo de mercado efectuado em Novembro de 2000, para sustentar a tese segundo a qual no mercado alemão não existe risco de confusão entre as marcas em causa. Em seu entender, resulta deste estudo que a grande maioria das pessoas interrogadas considera não ser possível uma confusão entre estas marcas.

35 O Instituto responde que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito ao considerar que existia risco de confusão entre as marcas em causa.

36 A este propósito, refere, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso entendeu correctamente que o público pertinente era o público alemão, que é suposto estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

37 Em segundo lugar, o Instituto lembra que os produtos designados pelas marcas em causa são idênticos.

38 Em terceiro lugar, no que concerne à relação entre as marcas em causa, o Instituto observa, antes de mais, que a Câmara de Recurso indicou, com pertinência, que estas produziam a mesma impressão geral nos planos visual e fonético. Em seguida, afirma que é justa a consideração da Câmara de Recurso de que existe uma semelhança visual entre as duas marcas uma vez que estas têm o mesmo número de letras, as duas letras centrais sobre as quais é susceptível de se focalizar a atenção do público são as mesmas em cada um dos casos e as primeiras letras «b» e «p» são bastante semelhantes. Quanto à semelhança fonética, o Instituto partilha igualmente da análise da Câmara de Recurso segundo a qual, pelo menos em certas regiões da Alemanha, as consoantes «b» e «p» são pronunciadas de modo muito similar. Neste contexto, o Instituto especifica que não é necessário que exista risco de confusão para todo o território relevante, bastando que o mesmo exista para uma parte importante do público pertinente. No que toca às diferenças conceptuais alegadas pela recorrente, o Instituto entende que a Câmara de Recurso concluiu correctamente que as mesmas eram irrelevantes.

39 Quanto ao estudo de mercado apresentado pela recorrente, o Instituto considera que o Tribunal de Primeira Instância não deve ter em conta este novo elemento de prova.

40 Por último, relativamente ao argumento da recorrente segundo o qual se deve atender ao modo como a marca anterior foi efectivamente utilizada, o Instituto responde que, para efeitos de apreciação de risco de confusão, importa ter em conta a marca anterior unicamente tal como foi registada, independentemente de se saber como foi efectivamente utilizada no comércio. A este propósito, o Instituto invoca o princípio segundo o qual os direitos de marca se adquirem pelo registo.

41 A interveniente considera que existe risco de confusão entre as marcas em causa. A este propósito, refere, antes de mais, que os produtos visados com a oposição, ou seja, vestuário, são idênticos no caso das duas marcas. Além disso, segundo a

interveniente, as duas marcas são muito semelhantes nos planos fonético e visual. Neste contexto, afirma que as letras «b» e «p» são pronunciadas de modo similar, senão idêntico, em muitas regiões da Alemanha.

Apreciação do Tribunal

42 Tal como resulta do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, é recusado o registo de uma marca 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. Por outro lado, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

43 No caso em apreço, a marca anterior está registada na Alemanha. Assim, importa ter em conta, para efeitos de apreciação das condições enunciadas no número anterior, o ponto de vista do público nesse Estado-Membro. Por conseguinte, há que considerar que o público pertinente é, essencialmente, um público germanófono. Por outro lado, uma vez que os produtos designados pela marca anterior são produtos de consumo corrente, este público é constituído por consumidores médios, tal como o Instituto referiu justamente no n.° 45 da contestação.

44 É pacífico que os produtos visados no pedido de marca, relativamente aos quais a interveniente manteve a sua oposição ao registo da marca requerida, são, em parte, idênticos e, em parte, semelhantes aos designados pela marca anterior.

45 No que se refere ao risco de confusão, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, que este é constituído pelo risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas (acórdãos do Tribunal de Justiça, Canon, já referido, n.° 29 e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 17). Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdãos do Tribunal de Justiça, SABEL, já referido, n.° 22, Canon, já referido, n.° 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 18; e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.° 40). Esta apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, a semelhança das marcas e a 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 Canon, já referido, n.° 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 19, e Marca Mode, já referido, n.° 40). A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual é de interpretar o conceito de semelhança em função do risco de confusão cuja apreciação, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados.

46 Além disso, a percepção que o consumidor médio tem dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). Para efeitos desta apreciação global, pressupõe-se que o consumidor médio está normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória. Importa igualmente ter presente o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 26).

47 Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de 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 (acórdãos SABEL, já referido, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25).

48 É à luz destas considerações que cabe examinar se o grau de semelhança entre as marcas em causa é suficientemente elevado para se poder considerar que existe risco de confusão entre as mesmas.

49 No que se refere à semelhança visual entre as duas marcas, a Câmara de Recurso indicou com pertinência, no n.º 17 da decisão impugnada, que estas têm o mesmo número de letras e que duas das quatro letras que as compõem são idênticas.

50 Ao invés, quanto à análise da Câmara de Recurso, no n.º 18 da decisão impugnada, de acordo com a qual a atenção do público é susceptível de se focalizar nas letras centrais de uma marca nominativa, há que considerar que a atenção do público se focaliza pelo menos com a mesma intensidade nas primeiras letras dessa marca. Relativamente às primeiras letras das marcas em causa, ou seja, «b» e «p», a sua semelhança visual é apenas limitada, contrariamente ao que refere a Câmara de Recurso, no n.º 18 da decisão impugnada.

51 Quanto à semelhança fonética, é certo que não pode ser excluído que, pelo menos em certas regiões da Alemanha, as consoantes «b» e «p» sejam pronunciadas de modo muito similar, como a Câmara de Recurso referiu no n.º 20 da decisão impugnada. Além disso, a Câmara de Recurso expôs correctamente, no n.º 37 da decisão impugnada, que a única vogal que os dois sinais nominativos em causa contêm é idêntica.

52 Ao invés, é infundada a análise da Câmara de Recurso, no n.º 23 da decisão impugnada, de acordo com a qual uma parte significativa do público pertinente pode considerar a possibilidade de pronunciar as duas consoantes finais do sinal nominativo PASH como «pass». Com efeito, como a própria Câmara de Recurso referiu, a combinação das letras «sh» que constitui uma única sílaba, não é utilizada em alemão. Antes é de considerar que uma parte significativa do público pertinente está suficientemente familiarizada com a pronúncia das palavras inglesas correntes, como «crash», para seguir esta pronúncia também no caso do sinal nominativo PASH.

53 Por fim, relativamente à comparação das marcas em causa no plano semântico, o sinal nominativo BASS evoca a voz de um cantor ou um instrumento musical, enquanto o sinal nominativo PASH, a admitir que o público pertinente lhe atribui um significado claro e determinado, pode ser associado à palavra alemã «Pasch» que designa um jogo de dados. Em consequência, é de concluir, antes de mais, que no plano semântico não existe semelhança entre as duas marcas.

54 Seguidamente, importa considerar que as diferenças conceptuais que separam as marcas em causa são de molde a neutralizar, em larga medida, as semelhanças visuais e fonéticas referidas nos n.os 49 e 51 *supra*. Tal neutralização exige que pelo menos uma das marcas em questão tenha, na perspectiva do público pertinente, um significado claro e preciso, por forma que este público consiga apreendê-la imediatamente. No caso em apreço, assim se verifica relativamente ao sinal nominativo BASS, como acaba de se referir no número anterior. Ora, contrariamente ao que afirma a Câmara de Recurso no n.º 25 da decisão impugnada, esta análise não é infirmada pelo facto de este sinal nominativo não designar qualquer característica dos produtos para os quais foi efectuado o registo das marcas em causa. Com efeito, esta circunstância não impede que o público pertinente apreenda imediatamente o sentido deste sinal nominativo. É igualmente irrelevante a circunstância de que, devido ao facto de o jogo de dados denominado «Pasch» não ser geralmente conhecido, não é líquido que o sinal nominativo PASH, na perspectiva do público pertinente, tenha um significado claro e determinado na acepção supramencionada. Assim, basta que uma das

marcas em causa tenha esse significado para que, quando a outra não tenha um significado desse tipo ou tenha apenas um significado inteiramente diferente, sejam neutralizadas em larga medida as semelhanças visuais e fonéticas existentes entre estas marcas.

55 Na apreciação global de um risco de confusão, há que ter em conta todos os elementos que acabam de ser referidos nos n.os 48 a 51 *supra*. Neste contexto, é de assinalar, como a recorrente expôs com pertinência, que o grau de semelhança fonética entre duas marcas é pouco importante no caso de produtos comercializados de tal modo que habitualmente o público pertinente, no momento da compra, apreende visualmente a marca que os designa. Ora, é o que se passa em relação aos produtos em causa no caso em apreço.

56 Atendendo a todos estes elementos, é de considerar que o grau de semelhança entre as marcas em causa não é suficientemente elevado para se poder considerar que o público possa crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas. Por conseguinte, não existe risco de confusão entre estas.

57 Dadas as diferenças entre as marcas em causa, esta apreciação não é infirmada pelo facto de os produtos abrangidos pela marca requerida, relativamente aos quais a interveniente apresentou oposição ao registo da marca requerida, serem idênticos a alguns dos produtos designados pela marca anterior.

58 Por conseguinte, há que admitir a segunda parte do fundamento único.

59 Ou seja, sem necessidade de apreciar os outros argumentos da recorrente, nem de decidir sobre a primeira parte do fundamento, cabe, nos termos do artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, reformar a decisão impugnada, tal como foi corrigida pela decisão de 18 de Fevereiro de 2002, no sentido de que é negado provimento ao recurso interposto pela interveniente no Instituto.

Quanto ao pedido de rejeição definitiva e integral da oposição ao registo da marca requerida para os produtos que integram a classe 25

60 Não é necessário decidir quanto a este pedido, uma vez que a recorrente não tem interesse em pedir que seja o próprio Tribunal a rejeitar a oposição. Com efeito, com a reforma da decisão impugnada no sentido indicado no número anterior, produz efeitos a decisão da Divisão de Oposição, que rejeitou a oposição. A esse propósito, importa lembrar que, por força do artigo 57.°, n.° 1, segunda frase, do Regulamento n.° 40/94, o recurso interposto no Instituto tem efeito suspensivo. Por conseguinte, uma decisão susceptível de ser objecto deste recurso, como a da Divisão de Oposição, produz efeitos se, dentro do prazo referido no artigo 59.°, primeira frase, do Regulamento n.° 40/94, não for interposto nenhum recurso para o Instituto ou se a tal recurso for negado provimento por decisão definitiva da Câmara de Recurso. A este propósito, uma decisão do Tribunal de Primeira Instância pela qual, no âmbito do poder de reforma, seja negado provimento ao recurso interposto para o Instituto deve ser equiparada a uma decisão no mesmo sentido da Câmara de Recurso.

Quanto às despesas

61 Por força do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Além disso, nos termos do artigo 87.°, n.° 6, do Regulamento de Processo, se não houver lugar a decisão de mérito, o Tribunal decide livremente quanto às

despesas. Por fim, nos termos do artigo 136.°, n.° 1, do Regulamento de Processo, quando o Tribunal deferir um recurso contra uma decisão de uma Câmara de Recurso, pode ordenar que o Instituto apenas suporte as despesas próprias.

62 No caso em apreço, a recorrente pediu a condenação do Instituto e da interveniente nas despesas. Contudo, tratando-se de um recurso respeitante a um motivo relativo de recusa, há que considerar que, se bem que o Instituto e a interveniente tenham sido igualmente vencidos, a interveniente é a parte substancialmente afectada pela decisão do litígio. Contudo, o Instituto contribuiu para a origem do litígio, na medida em que, como foi sublinhado nos n.os 23 e 24 *supra*, a decisão impugnada, antes de ser corrigida, padecia de ilegalidade, na medida em que decidiu *ultra petita*. Por conseguinte, há que condenar o Instituto a suportar, além das suas despesas, um terço das despesas efectuadas pela recorrente e decidir que a interveniente suporte, além das suas próprias despesas, dois terços das despesas efectuadas pela recorrente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) **Não há que decidir do recurso na medida em que visa a parte da decisão impugnada que recusou o pedido de marca no que se refere a categorias de produtos diferentes da marca denominada «vestuário».**

2) A decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 12 de Setembro de 2001 (processo R-740/2000-3), corrigida pela decisão de 18 de Fevereiro de 2002, é reformada no sentido de que se nega provimento ao recurso interposto pela interveniente no Instituto.

3) Não há que decidir do pedido de rejeição definitiva e integral da oposição ao registo da marca requerida para os produtos que integram a classe 25.

4) O Instituto suportará, além das suas próprias despesas, um terço das despesas efectuadas pela recorrente.

5) A interveniente suportará, além das suas próprias despesas, dois terços das despesas efectuadas pela recorrente.

Forwood Pirrung Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Outubro de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

N. J. Forwood