Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

21 de janeiro de 2016*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5 — Marca nominativa Carrera — Oposição do titular das marcas nominativas nacional e comunitária CARRERA — Risco de confusão — Prestígio adquirido pela marca anterior»

No processo C-50/15 P,

que tem por objeto um recurso nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 5 de fevereiro de 2015,

Kurt Hesse, residente em Nuremberga (Alemanha), representado por M. Krogmann, Rechtsanwalt,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

Hubert Ampferl, na qualidade de liquidatário judicial da Lutter & Partner GmbH, anteriormente Lutter & Partner GmbH,

recorrente em primeira instância,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, com sede em Estugarda (Alemanha), representada por E. Stolz, Rechtsanwalt,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: A. Arabadjiev, presidente de secção, J.-C. Bonichot e S. Rodin (relator), juízes,

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Øe,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

* Língua do processo: alemão.

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

1 No presente recurso, K. Hesse pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de (27 de novembro de 2014, Hesse e Lutter & Partner/IHMI — Porsche (Carrera) T-173/11, EU:T:2014:1001, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 11 de janeiro de 2011 (processo R 306/2010-4), relativa a um processo de oposição entre a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (a seguir «Porsche») e K. Hesse a respeito de um pedido de registo do sinal nominativo «Carrera» como marca comunitária (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. Todavia, atendendo à data de apresentação do pedido de registo em causa, o presente litígio continua a ser regido pelo Regulamento n.º 40/94.

3 Sob a epígrafe «Motivos relativos de recusa», o artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 dispunha:

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

[...]

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

[...]

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

Antecedentes do litígio

4 Em 16 de fevereiro de 2007, K. Hesse apresentou no IHMI um pedido de registo, como marca comunitária, do sinal nominativo «Carrera».

5 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem nomeadamente à classe 9 na aceção 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 (a seguir «Acordo de Nice»), e correspondem à seguinte descrição:

«Aparelhos para gravação, transmissão e reprodução de som ou imagens; aparelhos de televisão; suportes de gravação magnéticos; aparelhos informáticos e computadores para gravação, tratamento e restituição de som e imagens; aparelhos e instrumentos elétricos para tratamento e transmissão de dados e de mensagens; suportes de gravação digitais; suportes de armazenamento de dados em formato digital; suportes de dados e de gravação óticos; televisões móveis, em especial televisões portáteis; leitores de DVD; gravadores de discos digitais polivalentes; gravadores de vídeo; gravadores de discos duros; recetores de televisão; recetores de satélites; emissores e recetores analógicos e digitais; *pen drives* (chaves USB); *scart sticks; plug-in card blocks*; discos DVD; discos CD-ROM; instalação de antenas; antenas satélite; antenas terrestres; instalações de alta fidelidade; sistemas de *home cinema*; aparelhos de restituição portáteis para gravações áudio e vídeo; altifalantes; máquinas de ditar; aparelhos de navegação portáteis, em especial aparelhos portáteis de navegação assistidos por satélite; combinações de todos os artigos acima referidos; todos os artigos acima referidos não encastráveis em automóveis como equipamento de série ou equipamento especial».

6 O pedido de registo de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 36/2007, de 23 de julho de 2007.

7 Em 26 de julho de 2007, a Porsche deduziu oposição ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 ao registo da marca *Carrera* para os produtos referidos no n.º 5 do presente acórdão.

8 Foram as seguintes as marcas anteriores invocadas pela Porsche em apoio da oposição:

— marca nominativa comunitária *CARRERA*, registada junto do IHMI em 22 de janeiro de 2001, sob o número 283879, para designar produtos pertencentes à classe 12 na aceção do Acordo de Nice, que corresponde à seguinte descrição: «Automóveis e suas peças, veículos terrestres e aquáticos e suas peças, com exceção dos velocípedes e suas peças»;

— marca nominativa alemã *CARRERA*, registada em 7 de julho de 1976 e prorrogada até 2012, sob o número 946370, para designar produtos pertencentes à classe 12 na aceção do Acordo de Nice, que corresponde à seguinte descrição: «Automóveis, nomeadamente automóveis desportivos».

9 Os motivos invocados em apoio da oposição foram os referidos no artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94.

10 Por decisão de 25 de fevereiro de 2010, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição, tendo considerado que não existia um risco de confusão entre as marcas em conflito e que o titular da marca cujo registo foi pedido não poderia tirar indevidamente proveito do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou prejudicá-las.

11 Em 4 de março de 2010, a Porsche interpôs no IHMI um recurso da decisão da Divisão de Oposição.

12 Na decisão controvertida, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI (a seguir «Câmara de Recurso») julgou o referido recurso procedente e anulou a decisão da Divisão de Oposição, baseando-se, nomeadamente, na existência de um risco de confusão entre os produtos em causa no que respeita aos «aparelhos de navegação portáteis, em especial aparelhos portáteis de navegação assistidos por satélite».

13 Após a adoção da decisão controvertida, a marca cujo registo foi pedido foi parcialmente transferida para a sociedade Lutter & Partner GmbH.

14 Após esta transferência, foram inscritos dois pedidos de registo da marca nominativa *Carrera* nas bases de dados do IHMI, a saber, por um lado, a que tem o número 5723432, que visa certos produtos acima referidos no n.º 5, entre os quais figuram os «aparelhos de navegação portáteis, em especial aparelhos portáteis de navegação assistidos por satélite», e, por outro lado, a que tem o número 10881332 e que visa outros produtos acima referidos no n.º 5.

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

15 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de março de 2011, K. Hesse interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida no qual invocou dois fundamentos, relativos, o primeiro, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, o segundo, à violação do artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento.

16 O despacho do Tribunal Geral de 21 de novembro de 2014 admitiu que a Lutter & Partner GmbH substituísse parcialmente K. Hesse como recorrente nesse processo, ou seja, na parte respeitante ao pedido de registo da marca nominativa *Carrera* n.º 10881332.

17 No acórdão recorrido, o Tribunal Geral, depois de ter julgado inadmissíveis os pedidos deduzidos a título subsidiário, negou provimento ao recurso na íntegra.

Pedidos das partes

18 K. Hesse pede ao Tribunal que se digne:

— anular o acórdão recorrido;

— anular a decisão controvertida e julgar improcedente a oposição deduzida contra o pedido de registo comunitário n.º 5723432 apresentado em 16 de fevereiro de 2007;

— a título subsidiário, remeter os autos ao Tribunal Geral; e

— condenar a recorrida nas despesas do processo.

19 A Porsche e o IHMI pedem ao Tribunal que negue provimento ao recurso e condene K. Hesse nas despesas.

Quanto ao presente recurso

Quanto ao primeiro fundamento

20 Com o seu primeiro fundamento, K. Hesse alega, em substância, que, nos n.ºs 42 a 46 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral cometeu um erro de apreciação no que respeita à semelhança entre os produtos em causa. A este respeito, sustenta que, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, há que tomar em consideração todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos em causa, incluindo, no presente caso, a origem, a comercialização, os canais de distribuição e os respetivos pontos de venda desses produtos, bem como os fatores em relação aos quais os aparelhos de navegação móveis se distinguem dos veículos automóveis. Se o Tribunal Geral tivesse tomado estes elementos essenciais em consideração de forma completa, não poderia ter constatado que existia uma complementaridade funcional e, por conseguinte, não teria constatado que existe uma semelhança entre estes produtos.

21 A este respeito, há que recordar, desde já, conforme o Tribunal Geral salientou corretamente no n.º 36 do acórdão recorrido, que, para apreciar a semelhança entre produtos ou serviços, há que ter em conta todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos ou esses serviços. Tais fatores incluem, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu caráter concorrente ou complementar (v., designadamente, acórdãos Sunrider/IHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, n.º 85, e Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.º 65).

22 Na medida em que K. Hesse, com o seu primeiro fundamento, acusa o Tribunal Geral de não ter tomado em consideração todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos em causa, nomeadamente a origem, a comercialização, os canais de distribuição e os pontos de venda desses produtos, há que salientar, em primeiro lugar, que, na parte do acórdão recorrido visada pelo referido fundamento, o Tribunal Geral confirmou a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos em causa são semelhantes devido à sua complementaridade, considerando, nomeadamente no n.º 43 desse acórdão, que os argumentos aduzidos por K. Hesse especificamente neste contexto não eram adequados para infirmar esta constatação.

23 Em segundo lugar, embora o caráter complementar dos produtos em causa represente apenas um fator entre vários outros, como a natureza, a utilização ou os canais de distribuição desses produtos, à luz dos quais a semelhança dos produtos pode ser apreciada, é verdade que se trata de um critério autónomo, suscetível de fundamentar, por si só, a existência de tal semelhança.

24 Em terceiro lugar, resulta da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que o Tribunal Geral não pode, sem prejuízo da obrigação de respeitar os princípios gerais e as regras de processo em matéria de ónus e de produção de prova e de não proceder a uma desvirtuação dos elementos de prova, ser obrigado a fundamentar de maneira expressa as suas apreciações quanto ao valor de cada elemento de prova que lhe foi submetido, designadamente quando considere que estes não têm interesse ou que são desprovidos de relevância para a resolução do litígio (acórdão Dorsch Consult/Conselho e Comissão, C-237/98 P, EU:C:2000:321, n.º 51).

25 Nestas circunstâncias, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito quando confirmou, nos n.os 42 a 46 do acórdão recorrido, a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos em causa eram semelhantes devido à sua complementaridade, sem proceder, para esse efeito, a uma análise quanto à origem, à comercialização, aos canais de distribuição ou aos pontos de venda desses produtos.

26 Além disso, na medida em que K. Hesse sustenta, no âmbito deste fundamento, que uma ponderação correta dos fatores pertinentes a este respeito deveria ter conduzido o Tribunal Geral a concluir pela inexistência de semelhança entre os produtos em causa, este fundamento, na realidade, limita-se apenas a pôr em causa apreciações de natureza factual (v., por analogia, despachos DMK/IHMI, C-346/12 P, EU:C:2013:397, n.os 44 e 45, e Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, n.º 35).

27 Atendendo às considerações precedentes, há que afastar o primeiro fundamento por ser parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.

Quanto ao segundo fundamento

28 Com o seu segundo fundamento, K. Hesse alega, em substância, que o Tribunal Geral, nomeadamente nos n.os 59 e 60 do acórdão recorrido, cometeu um erro de direito quando confirmou que as marcas anteriores adquiriram prestígio, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Em especial, o Tribunal Geral desvirtuou manifestamente factos e elementos de prova que lhe foram submetidos uma vez que não tomou em consideração certos resultados essenciais do inquérito levado a cabo pela empresa GfK, dos quais resulta que, analisadas as coisas, o público não associa a marca *CARRERA* aos

automóveis, associando antes de mais esta marca a brinquedos, em especial aos circuitos de corridas elétricos para crianças. Ora, o Tribunal Geral, com base nestes resultados, devia ter constatado que a marca *CARRERA* não gozava de prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

29 Na medida em que, através deste fundamento, K. Hesse visa demonstrar que foi erradamente que o Tribunal Geral confirmou que as marcas anteriores tinham adquirido prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 5, de Regulamento n.º 40/94, há que salientar que esta constatação se inclui no âmbito da apreciação dos factos efetuada pelo Tribunal Geral, a qual, em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça referida no n.º 24 do presente acórdão, só pode ser objeto de recurso em caso de desvirtuação dos factos e dos elementos de prova submetidos a essa jurisdição.

30 A este respeito, há que recordar que, conforme também resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, tal desvirtuação deve resultar de forma manifesta dos documentos dos autos, sem que seja necessário proceder a uma nova apreciação dos factos e das provas [v., designadamente, acórdão Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, n.º 41 e jurisprudência referida].

31 Ora, quando se limita a sustentar, em substância, que, se o Tribunal Geral tivesse tomado em consideração outros resultados e elementos do inquérito realizado pela empresa GfK para além dos que foram tomados em consideração pela Câmara de Recurso, o Tribunal Geral teria concluído pela inexistência de prestígio da marca *CARRERA*, K. Hesse não prova que, no acórdão recorrido, o Tribunal Geral procedeu a uma apreciação errada dos factos que lhe foram submetidos e, por maioria de razão, a uma desvirtuação destes.

32 Resulta do exposto que o segundo fundamento deve ser julgado manifestamente inadmissível e, seja como for, manifestamente improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento

33 Com o seu terceiro fundamento, K. Hesse sustenta, em substância, que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito quando considerou que existia um risco de «transferência de imagem» em benefício da marca cujo registo foi pedido. As considerações do Tribunal Geral a este respeito violam os requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Em especial, é inconcebível que só a possibilidade de uma utilização em veículos automóveis e o caráter técnico dos produtos, para os quais é pedido o registo de uma marca, justifique a aplicação deste artigo. As considerações da Câmara de Recurso neste contexto não estão minimamente fundamentadas e não surgem, de modo nenhum, em apoio de um «hábito social» suscetível de conduzir a uma transferência de imagem para efeitos do referido artigo. Segundo o recorrente, este entendimento é ainda mais válido porquanto os produtos em conflito no presente caso não são semelhantes, conforme K. Hesse sustentou no âmbito do primeiro fundamento.

34 Em primeiro lugar, há que constatar que, no âmbito do seu terceiro fundamento, K. Hesse apresenta, sem precisar os números do acórdão recorrido abrangidos pelo erro de direito que o Tribunal Geral aí teria cometido, uma argumentação semelhante àquela que desenvolveu perante esta última jurisdição, criticando para o efeito a apreciação, efetuada pela Câmara de Recurso, respeitante à existência de um risco de «transferência de imagem» em benefício da marca cujo registo foi pedido, argumento que o Tribunal Geral rejeitou nos n.ºs 69 a 73 do acórdão recorrido.

35 Em segundo lugar, na medida em que, para contestar a existência de um risco de «transferência de imagem», K. Hesse parte da premissa segundo a qual os produtos em causa não são semelhantes, basta notar que o primeiro fundamento do presente recurso, que tem por objeto a afirmação do Tribunal Geral respeitante à existência de tal semelhança, foi rejeitado nos n.ºs 22 a 27 do presente acórdão.

36 Por conseguinte, o terceiro fundamento deve ser afastado.

37 Atendendo a todas as considerações precedentes, há que negar provimento ao recurso na totalidade.

Quanto às despesas

38 Por força do disposto no artigo 138.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, aplicável ao processo de recurso de decisão do Tribunal de Geral nos termos do artigo 184.º, n.º 1, deste, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a Porsche e o IHMI pedido a condenação de K. Hesse nas despesas e tendo este sido vencido, há que condená-lo a suportar, para além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela Porsche e pelo IHMI.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Sexta Secção) decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) Kurt Hesse é condenado nas despesas.

Assinaturas