ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

12 de Julho de 2006 *

No processo T-277/04,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, com sede em Bremen (Alemanha), representada por U. Sander, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

* Língua do processo: inglês.

Johnson's Veterinary Products Ltd, com sede em Sutton Coldfield (Reino Unido), representada por M. Edenborough, barrister,

que tem por objecto um recurso de anulação interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 27 de Abril de 2004 (processo R 560/2003-1), relativa a um processo de oposição entre Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG e Johnson's Veterinary Products Ltd,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e I. Pelikánová, juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 9 de Julho de 2004,

vista a contestação do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Janeiro de 2005,

vistas as observações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Maio de 2005,

após a audiência de 11 de Janeiro de 2006,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 21 de Março de 1996, a Vitacoat Ltd pediu ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) o registo do sinal nominativo VITACOAT como marca comunitária, ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

2 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 3, 5 e 21 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 modificado, e correspondem à seguinte descrição:

— classe 3: «Champôs, amaciadores, produtos para os cabelos e a pele, desodorizantes; todos para animais»;

— classe 5: «Produtos para matar ácaros, piolhos, pulgas e outros parasitas; todos para animais»;

— classe 21: «Escovas e pentes para animais».

3 O pedido de registo foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 34/1998 de 11 de Maio de 1998.

4 Em 25 de Maio de 1998, a recorrente deduziu oposição ao registo da marca pedida, invocando quatro marcas registadas na Alemanha (a seguir «marcas anteriores») que consistem no sinal nominativo VITAKRAFT e que protegem, nomeadamente, os seguintes produtos:

— registo n.º 834 153: «Vidraria, porcelana e faiança, designadamente, comedouros para aves, cães e gatos»;

— registo n.º 950 955: «Preparações farmacêuticas veterinárias para peixes, aves de companhia e aves domésticas, exceptuadas as preparações vendidas exclusivamente em farmácia»;

— registo n.º 1 065 186: «Preparações higiénicas e preparações para cuidados do corpo e de beleza para animais de companhia, bem como champôs para animais de companhia»;

— registo n.º 39 615 031: «Substâncias para lavagem, sabões, preparações para cuidados do corpo e de beleza, loções para cabelos, preparações para destruição dos animais nocivos, pentes e escovas».

5 A oposição baseava-se, nomeadamente, no disposto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 e referia-se a todos os produtos abrangidos pelo pedido de registo.

6 Em 11 de Fevereiro de 2000, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição com fundamento, nomeadamente, na falta de traduções completas dos certificados de registo das marcas anteriores. Decidindo do recurso que desta rejeição interpôs a recorrente, a Terceira Câmara de Recurso do IHMI anulou esta decisão em 19 de Junho de 2001 na parte em que respeitava às marcas anteriores.

7 Em 4 de Setembro de 2001, a Vitacoat comunicou ao IHMI a transferência do pedido de marca para a sociedade Johnson's Veterinary Products Ltd, tendo esta transferência sido inscrita no *Registo das Marcas Comunitárias* em 29 de Outubro de 2001.

8 Em 29 de Julho de 2003, a Divisão de Oposição rejeitou novamente a oposição, considerando-a improcedente.

9 Em 24 de Setembro de 2003, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição.

10 Por decisão de 27 de Abril de 2004 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Considerou, essencialmente, que os produtos em causa eram parcialmente idênticos e parcialmente semelhantes, mas que os sinais em questão apenas continham muito poucos elementos de semelhança nos planos fonético e visual. Com efeito, segundo a Câmara de Recurso, as palavras «vita» e as marcas VITAKRAFT têm apenas um diminuto carácter distintivo intrínseco relativamente aos outros produtos que não aqueles a que se refere o registo alemão n.º 834 153 e os «pentes e escovas» do registo alemão n.º 39 615 031. Além disso, afirmou que eram diferentes no plano conceptual, pois a palavra «Kraft» significava «força, poder» em alemão e reforçava assim o conceito de «vitalidade» («Vitalität» em alemão) sugerido pelo elemento «vita», ao passo que a palavra «vitacoat» não possuía qualquer significado concreto, independentemente da questão de saber se o consumidor alemão conhecia o

significado da palavra inglesa «coat». No tocante aos documentos apresentados pela recorrente para provar o elevado carácter distintivo das marcas anteriores devido a serem conhecidas no mercado alemão, a Câmara de Recurso concluiu que não constituíam prova bastante do renome das marcas anteriores (v. n.os 24 e 25, *infra*). Entendeu que, não tendo a recorrente conseguido demonstrar que as suas marcas eram conhecidas no mercado alemão, a semelhança das marcas em causa não era bastante para originar um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Tramitação do processo e pedidos das partes

11 A petição foi inicialmente apresentada em língua alemã. O inglês passou a ser a língua de processo, em conformidade com o disposto no artigo 131.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, na sequência das objecções da interveniente que deram entrada na Secretaria do Tribunal em 11 de Agosto de 2004.

12 A recorrente juntou à sua petição numerosos anexos redigidos em alemão. Em 31 de Janeiro de 2005, substituiu uma parte destes por versões abreviadas.

13 Nos termos do disposto no artigo 131.°, n.° 3, do Regulamento de Processo, a recorrente foi autorizada a apresentar as suas alegações em alemão.

14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

16 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— confirmar a decisão impugnada;

— remeter o pedido de marca comunitária ao IHMI para que possa proceder ao respectivo registo;

— condenar a recorrente nas despesas que a interveniente teve de efectuar devido aos processos no Tribunal de Primeira Instância, na Câmara de Recurso e na Divisão de Oposição.

17 Na audiência, a interveniente explicou, em resposta a uma questão do Tribunal, que o seu segundo pedido se confundia, na realidade, com o primeiro. Quanto ao terceiro pedido, destina-se, segundo a interveniente, a garantir que o IHMI prosseguirá efectivamente com o processo de registo da marca pedida caso seja negado provimento ao recurso. No tocante às despesas, declarou que, por mera cautela, tinha formulado o quarto pedido do modo mais amplo possível.

Questão de direito

Quanto ao pedido da recorrente de anulação da decisão impugnada

18 A recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Este fundamento divide-se, essencialmente, em três partes. Com a primeira, alega que as marcas VITAKRAFT e o seu elemento «vita» gozam de um elevado carácter distintivo pelo facto de esta marca ser conhecida no mercado alemão. Na segunda parte do fundamento, a recorrente critica à Câmara de Recurso a errada apreciação da semelhança dos sinais, particularmente por não ter percebido que a palavra «vita» constitui o seu elemento dominante. Com a terceira parte, sustenta que estes dois erros e o facto de não ter tomado em conta o grau de semelhança dos produtos em questão levaram a que a Câmara de Recurso não concluísse pela existência, no caso em apreço, de um risco de confusão, que, no entanto, foi regularmente reconhecido pelos tribunais alemães em casos comparáveis ao presente.

Observações gerais

19 Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado

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

20 De acordo com jurisprudência constante do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância, o risco de confusão quanto à origem comercial dos produtos ou dos serviços deve ser apreciado globalmente segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta todos os factores que caracterizam o caso específico, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 51].

21 No caso em apreço, as partes estão de acordo quanto ao facto de que, estando as marcas anteriores protegidas na Alemanha e destinando-se os produtos a todas as pessoas que têm um animal de companhia, o público-alvo é constituído pelos consumidores médios alemães que possuem semelhante animal.

22 Além disso, como decorre dos n.os 21 a 23 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso verificou que todos os produtos abrangidos pelo pedido de marca eram idênticos a um ou outro dos produtos protegidos pelas marcas anteriores n.os 1 065 186 e 39 615 031. Afirmou ainda, no n.º 24 da decisão impugnada, que os produtos abrangidos pela marca pedida e pela marca n.º 834 153 eram semelhantes. A recorrente não pôs em causa estas conclusões.

23 É à luz destas considerações que há que examinar o único fundamento da recorrente.

Quanto à primeira parte do fundamento, relativo à existência de um elevado carácter distintivo das marcas anteriores pelo facto de serem conhecidas

— Decisão impugnada

24 Na Câmara de Recurso, a recorrente apresentou os seguintes meios de prova para demonstrar que as suas marcas eram conhecidas:

— uma lista de preços dos produtos que ostentam as marcas VITAKRAFT para o ano de 1994;

— um estudo de mercado realizado em 1997 a respeito das marcas VITAKRAFT;

— um estudo de mercado realizado em 1992 a respeito da marca VITA e da eventual relação que o público estabelecerá entre esta marca e o sinal VITAKRAFT.

25 A Câmara de Recurso não aceitou a lista de preços, por respeitar essencialmente a produtos diversos dos designados pelas marcas anteriores em causa (n.º 29 da decisão impugnada). Quanto ao estudo de 1997, a Câmara de Recurso considerou insuficiente o seu valor probatório, uma vez que as pessoas interrogadas não tinham espontaneamente estabelecido uma relação entre as marcas VITAKRAFT e os produtos protegidos por estas, pois os questionários indicavam-lhes o sinal e os produtos em questão (n.º 30 da decisão impugnada). No tocante ao estudo de 1992, a Câmara de Recurso entendeu que o seu valor probatório era consideravelmente reduzido, pois não cobria o período relevante. Segundo a Câmara de Recurso, há que considerar que as realidades de determinado mercado se alteraram consideravelmente em quatro anos, salvo prova em contrário. Acrescentou que o estudo não

versava sobre as marcas VITAKRAFT, que só tinha por alvo consumidores que possuíam um animal de companhia, que esses consumidores eram orientados para a marca VITA pelos produtos em causa e que apenas 20 [% das] pessoas interrogadas tinha identificado as marcas VITAKRAFT (n.º 31 da decisão impugnada).

— Argumentos das partes

26 Em primeiro lugar e no respeitante à lista de preços de 1994, a recorrente salienta que esta também abrange os produtos designados pelas marcas anteriores.

27 Seguidamente e quanto ao estudo de 1997, a recorrente critica, essencialmente, o facto de a Câmara de Recurso não ter aceite as indicações fornecidas às pessoas interrogadas a respeito da marca e dos produtos em causa. Segundo a recorrente, é impossível durante as entrevistas com consumidores não indicar a marca objecto de estudo. Acrescentou, na audiência, que sendo a palavra «vita» um elemento frequentemente utilizado nas marcas que protegem os produtos destinados à alimentação humana, era necessária a indicação dos produtos abrangidos pelas marcas anteriores para excluir qualquer confusão com as marcas respeitantes ao sector da alimentação humana.

28 Por último e no tocante ao estudo de 1992, a recorrente começa por alegar que o mercado em causa não se altera no decurso de um período relativamente curto de quatro anos, o que terá sido igualmente demonstrado pelo estudo de 1997. Seguidamente, salienta que o instituto de sondagem de opinião Allensbach, que realizou este estudo, goza de grande reputação. O estudo provava que, para um grupo representativo do mercado em causa, a palavra «vita» constitui o elemento dominante das marcas VITAKRAFT e que este público relacionava imediatamente a presença da palavra «vita» no sinal que designa os produtos em questão com as marcas anteriores da recorrente.

29 O IHMI contrapõe, a título liminar, que a lista de preços, seja qual for o respectivo conteúdo, não pode, por si só, provar que as marcas anteriores eram conhecidas.

30 No respeitante ao estudo de 1997, o IHMI considera que, em geral, os consumidores não se encaminham para determinada marca, mas decidem espontaneamente qual o produto que pretendem comprar. Por conseguinte, só uma resposta espontânea sobre o conhecimento que o consumidor tem de uma marca para determinados produtos poderá fornecer a prova bastante de que é conhecida no mercado. No caso em apreço, por um lado, os consumidores foram directamente orientados para as marcas VITAKRAFT e, por outro, o estudo era particularmente vago a respeito dos produtos visados. O IHMI acrescentou, na audiência, que o valor probatório do estudo ainda era menor pelo facto de cobrir um período posterior ao relevante e, portanto, de poder ter sido influenciado pelas campanhas publicitárias realizadas após a data da apresentação do pedido de marca.

31 Por último e no referente ao estudo de 1992, o IHMI observa que, segundo este, 70% das pessoas interrogadas não estabeleceram qualquer relação entre a palavra «vita» e as marcas anteriores, apesar de as questões terem sido colocadas de forma a orientar os consumidores interrogados para um determinado resultado.

32 A interveniente entende que o estudo de 1997 não deve ser tomado em conta, uma vez que respeita a um período posterior à data relevante, e que o valor probatório do estudo de 1992 não é suficiente, pois não diz respeito às marcas anteriores, mas sim ao sinal VITA. Esclareceu, na audiência, que as questões colocadas às pessoas interrogadas em 1992 podiam, quanto muito, servir para ilustrar uma certa associação entre os sinais VITA e VITAKRAFT.

— Apreciação do Tribunal

33 Como decorre do sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, a apreciação do risco de confusão depende de numerosos factores, nomeadamente do conhecimento que o público tem da marca no mercado em causa. Como o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante, as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento que delas tem o público, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é menor (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 24, de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 18, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 20).

34 A existência de um carácter 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 fracção significativa do público em causa, não sendo necessário que goze de prestígio na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Não é possível estabelecer genericamente, por exemplo através do recurso a percentagens determinadas sobre o grau de conhecimento que o público tem da marca nos meios em causa, que uma marca possui um carácter distintivo elevado devido ao conhecimento que dela tem o público (v., neste sentido e por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 52, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 24). Há, porém, que reconhecer uma certa interdependência entre o conhecimento que o público tem de uma marca e o seu carácter distintivo, no sentido de que quanto maior for o conhecimento da marca pelo público-alvo mais reforçado é o respectivo carácter distintivo.

35 Para examinar se uma marca goza de carácter distintivo elevado em razão do conhecimento que dela tem o público, devem tomar-se em consideração todos os elementos pertinentes da causa, a saber, nomeadamente, a quota de mercado detida

pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos 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 e as declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais (v., por analogia, acórdãos Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 51, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 23, e, neste sentido e por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Setembro de 1999, General Motors, C-375/97, Colect., p. I-5421, n.os 26 e 27).

36 No caso em apreço, a recorrente apresentou três elementos de prova para demonstrar o conhecimento que o público tem das suas marcas anteriores, a saber, uma lista de preços de 1994, um estudo de mercado de 1997 e um estudo de mercado de 1992 (v. n.º 24, *supra*).

37 Em primeiro lugar e no que respeita à lista de preços, há que recordar que a simples apresentação de catálogos, sem indicações nem prova da sua distribuição junto do público ou da importância da sua eventual distribuição, não basta para demonstrar o uso de uma marca [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Outubro de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Colect., p. II-3445, n.º 34]. Por maioria de razão, também não pode provar a intensidade desse uso. Esta jurisprudência também se pode aplicar a uma lista de preços cuja função pode ser equiparada à de um catálogo. Conclui-se que o argumento da recorrente, nos termos do qual a Câmara de Recurso se equivocou quanto ao conteúdo desta lista de preços, não pode ser acolhido.

38 Em segundo lugar e no tocante aos estudos de mercado realizados em 1992 e em 1997, há que começar por salientar que, para poder beneficiar de um carácter distintivo mais elevado devido ao eventual conhecimento que dela tem o público, uma marca anterior deve, de qualquer modo, ser conhecida do público à data da apresentação do pedido de marca ou, se for o caso, à data de prioridade invocada em apoio desse pedido [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de

13 de Dezembro de 2004, El Corte Inglés/IHMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Colect., p. II-4297, n.os 71 a 73, não objecto de recurso quanto a estes números]. Porém, não se pode excluir *a priori* que um estudo realizado algum tempo antes ou após essa data possa conter indicações úteis, sem contudo perder de vista que o respectivo valor probatório pode variar consoante o período abrangido esteja mais ou menos próximo da data de apresentação ou a data de prioridade do pedido de marca em causa. Além disso, o seu valor probatório depende do método de inquérito utilizado.

39 No caso em apreço, o valor probatório do estudo de 1997 está enfraquecido, como correctamente salientou a Câmara de Recurso, pelo facto de as pessoas interrogadas não terem respondido espontaneamente, uma vez que os questionários utilizados lhes indicaram o sinal em causa e os produtos. Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente nos termos do qual, por um lado, a especificação dos produtos em causa era necessária para impedir que o público indicasse marcas de alimentos destinados ao consumo humano e, por outro, uma sondagem sem qualquer menção da marca em questão apenas conduz a resultados úteis no caso de marcas muito conhecidas («berühmte Marken») (v. n.º 27, *supra*). Com efeito, teria sido possível indicar às pessoas interrogadas os produtos em causa, sem mencionar as marcas VITAKRAFT, ou então mostrar-lhes uma lista de várias marcas que contivesse, nomeadamente, o sinal anterior em causa.

40 Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito ao considerar que o estudo de 1997 não bastava, por si só, para demonstrar o conhecimento que o público tem das marcas VITAKRAFT. Assim, o Tribunal não tem que se pronunciar sobre o argumento adicional do IHMI e da interveniente nos termos do qual o valor probatório do estudo também ficou enfraquecido pelo facto de cobrir um período posterior à data relevante.

41 Quanto ao estudo de 1992, a sua tomada em consideração não pode ser imediatamente afastada apenas por respeitar principalmente à marca VITA e não

às marcas VITAKRAFT, uma vez que a recorrente procura demonstrar que a palavra «vita» constitui o elemento dominante das marcas anteriores, na medida em que o público-alvo estabelece uma relação imediata entre o termo «vita» e as marcas VITAKRAFT devido ao conhecimento que tem dos dois sinais, e que uma questão do estudo versa precisamente sobre esta eventual relação.

42 Porém e como a Câmara de Recurso correctamente concluiu, o valor probatório do estudo de 1992 está enfraquecido pelo facto de ter sido efectuado cerca de quatro anos antes da data de apresentação do pedido de marca em causa. Há ainda que salientar, à semelhança da Câmara de Recurso, que a percentagem das pessoas que estabeleceu uma relação directa entre a palavra «vita» e as marcas anteriores não é suficientemente elevada para demonstrar que estas últimas ou ainda o seu elemento «vita» gozam de um elevado carácter distintivo devido ao conhecimento que delas tem o público. Com efeito, a questão que os inquiridores colocaram aos consumidores levava-os a estabelecer uma relação de natureza económica entre as marcas VITAKRAFT e todo e qualquer outro sinal que comportasse a palavra «vita», não podendo vir ao espírito do consumidor interrogado a eventual presença de outros elementos a par do termo «vita». Mesmo nestas circunstâncias, só 33% das pessoas interrogadas que possuíam um animal de companhia pensaram que todos os sinais que comportavam o elemento «vita» pertenciam à mesma empresa. Só 25% das pessoas interrogadas que possuíam um animal de companhia estabeleceram uma relação entre o termo «vita» e uma marca ou uma empresa designada VITAKRAFT.

43 Além disso, foi correctamente que a Câmara de Recurso expôs que os consumidores tinham sido informados dos produtos em causa (produtos de cuidados para animais) e das marcas em causa (VITA e VITAKRAFT). Tendo em conta o facto de que as questões colocadas aos consumidores eram susceptíveis de os orientar para uma resposta mais favorável à recorrente, foi com acerto que a Câmara de Recurso concluiu que o estudo de 1992 não bastava para demonstrar o facto de que estas marcas anteriores eram conhecidas e, portanto, o respectivo carácter distintivo elevado ou o do seu elemento «vita».

44 Por estas razões e não tendo a recorrente conseguido demonstrar de forma bastante que as marcas anteriores gozavam de um carácter distintivo elevado devido ao conhecimento que delas tinha o público, há que julgar improcedente a primeira parte do fundamento.

Quanto à segunda parte do fundamento, relativa a uma errada apreciação da semelhança dos sinais em causa

— Argumentos das partes

45 No tocante à comparação dos sinais em causa, a recorrente contesta, liminarmente, que o elemento «vita» goze de um carácter distintivo intrínseco reduzido e isto mesmo admitindo que a Câmara de Recurso pode considerar que o público-alvo associa esta palavra às palavras alemãs «vital» (vital) e «Vitalität» (vitalidade). Por um lado, embora esta palavra latina, que significa «vida», seja por vezes utilizada, por uma minoria das pessoas que possuem uma boa cultura geral, para se referir à «vida de uma pessoa» («Lebenslauf» em alemão), este significado não é conhecido da maioria dos consumidores alemães. Por outro lado, a recorrente alega que, contrariamente ao concluído pela Câmara de Recurso, as palavras alemãs «vital» e «Vitalität» não são descritivas dos produtos a que respeitam as marcas anteriores. A recorrente observa ainda que o IHMI já reconheceu o carácter distintivo da palavra «vita» quando publicou, em 15 de Julho de 2002, o pedido de marca nominativa comunitária VITA que respeita a produtos análogos aos designados pelas marcas anteriores.

46 Em razão do conhecimento que o público tem das marcas anteriores, a palavra «vita» constitui, segundo a recorrente, o seu elemento dominante.

47 Independentemente das precedentes considerações, a recorrente opõe-se à apreciação que a Câmara de Recurso fez da semelhança dos sinais nos planos visual, conceptual e fonético.

48 Em primeiro lugar e quanto à semelhança visual, a recorrente começa por salientar que o consumidor não procederá a uma análise filológica da marca. Pelo contrário, sendo o seu grau de atenção relativamente pequeno no momento da escolha dos produtos em causa, a identidade da primeira parte dos sinais VITAKRAFT e VITACOAT, bem como a identidade das letras «a» e «t» na segunda parte de ambas poderá levá-lo a confundir os sinais em causa. A recorrente sublinhou, na audiência, o facto de o consumidor prestar mais atenção ao início de um sinal nominativo do que à respectiva terminação.

49 Em segundo lugar e no respeitante à semelhança conceptual, a Câmara de Recurso cometeu um erro, segundo a recorrente, quando considerou que o consumidor não estabelecerá qualquer relação entre a palavra inglesa «coat» e a alusão feita às palavras alemãs «vital» e «Vitalität», e isto independentemente da questão de saber se conhece o significado da palavra inglesa. A recorrente sustenta que muitos consumidores alemães sabem que a palavra «coat» significa «Fell» (pele) em alemão, pelo que captarão o carácter descritivo do sinal pedido. Ao que acresce que a compreensão, pelo público-alvo, da palavra «coat» não conduzirá a uma diferença conceptual, mas, pelo contrário, porá em evidência a semelhança conceptual das marcas em conflito.

50 Na audiência, a recorrente acrescentou que, na acepção da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância [acórdãos de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 54, de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o. /IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Colect., p. II-1739, n.º 56, e de 27 de Outubro de 2005, Éditions Albert René/IHMI — Orange (MOBILIX), T-336/03, Colect., p. II-4667, n.º 80, com recurso pendente], uma diferença conceptual

susceptível de neutralizar, em larga medida, as semelhanças visuais e fonéticas entre os sinais em causa só existe se o sinal, no seu conjunto, tiver um significado claro e preciso. Em seu entender, isso não ocorre no caso em apreço, pois as palavras «vitakraft» e «vitacoat» não têm qualquer significado concreto, nem em alemão nem em inglês.

51 Em terceiro lugar e no respeitante à semelhança fonética, a recorrente alega, por um lado, que esta não pode ser neutralizada pela pretensa diferença conceptual dos sinais, inexistente no presente caso. Por outro lado, a conclusão da Câmara de Recurso de que a presença das letras «r» e «f» nas marcas anteriores exclui a existência de uma semelhança fonética viola o princípio segundo o qual a existência de um risco de confusão deve ser apreciada em função dos elementos de semelhança dos sinais e não das suas diferenças.

52 O IHMI e a interveniente opõem-se aos argumentos da recorrente.

— Apreciação do Tribunal

53 Como resulta de jurisprudência constante, a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de 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 (v. acórdão BASS, já referido, n.º 47 e jurisprudência aí referida).

54 Em primeiro lugar e no que respeita ao grau de carácter distintivo da palavra «vita», o público visado, constituído por consumidores alemães médios que possuem um

animal de companhia, compreenderá a palavra «vita», que não existe enquanto tal na língua alemã, como fazendo uma alusão a palavras como «vital» (vital) e « Vitalität » (vitalidade). Embora uma palavra de origem latina seja menos familiar para um consumidor germanófono do que para um consumidor espanhol, a palavra «vita» evoca de um modo geral uma qualidade positiva atribuível a uma grande gama de diferentes produtos ou serviços. Com efeito, a palavra «vita» constitui um prefixo que confere à palavra que o segue, a saber, a palavra alemã «Kraft» (força, poder) uma conotação de «vitalidade». Portanto, o público não a perceberá, no caso em apreço, como o elemento distintivo e dominante do sinal anterior. Por conseguinte, não pode ser acolhida a tese da recorrente segundo a qual a palavra «vita» possui um elevado carácter distintivo intrínseco. Além disso, como decorre do exposto nos n.os 33 a 44 *supra*, a palavra «vita» também não é particularmente distintiva devido ao conhecimento que o público tem das marcas anteriores ou ainda devido a uma relação de natureza económica que o público-alvo estabelece entre o respectivo titular e as marcas VITA.

55 O facto de ter sido publicado pelo IHMI o pedido de marca nominativa comunitária VITA para produtos análogos aos visados pelas marcas anteriores não infirma esta apreciação. Com efeito, não se trata de considerar que este sinal está «desprovido de carácter distintivo» ou é «puramente descritivo», pelo que seria objecto de recusa de registo nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) ou c), do Regulamento n.° 40/94. Trata-se unicamente de determinar se a palavra «vita» constitui o elemento dominante das marcas anteriores.

56 Seguidamente e no que respeita à semelhança visual, há que referir que os sinais em causa são compostos pelos elementos «vita», por um lado, e «kraft» ou «coat», por outro. Têm, pois, em comum a sua primeira parte («vita»), bem como a última letra («t») e uma letra no meio da sua segunda parte («a»). Além disso, têm uma dimensão quase idêntica. Apesar destes elementos de semelhança, a diferença entre as segundas partes das palavras, a saber, os elementos «kraft» e «coat», produzem uma impressão global diferente. Por conseguinte, foi correctamente que a Câmara de Recurso concluiu que, na impressão visual de conjunto, as diferenças prevaleciam sobre os elementos de similitude.

57 No plano fonético, há que referir que a palavra «vitakraft» se decompõe em três sílabas («vi», «ta» e «kraft»), com uma sequência de vogais «i - a - a» e um certo carácter fonético acentuado pelas consoantes «r» e «f», sendo as consoantes «k» e «t» surdas e curtas. O acento principal recai na primeira sílaba, com um acento mais leve na última. Em contrapartida e no que respeita ao sinal pedido, há que observar que as palavras inglesas são bastante utilizadas em publicidade na Alemanha, pelo que é possível que muitos consumidores conheçam, pelo menos, as regras de pronunciação da língua inglesa. Assim, pronunciarão a palavra «coat» num único som, muito próximo de «co:t». Em contrapartida e uma vez que a palavra «vita» se assemelha às palavras alemãs «vital» e «Vitalität», os consumidores não substituirão a pronunciação alemã desta palavra («vi :ta») pela pronunciação inglesa («vaita»). A marca pedida apresenta, pois, três sílabas com uma sequência de vogais «i - a - o» e, na sua segunda parte, unicamente as consoantes «c» e «t», recaindo o acento na primeira sílaba. Devido à diferença de pronunciação entre a terceira sílaba das palavras «vitakraft» e «vitacoat», há que concluir, à semelhança da Câmara de Recurso, que os elementos de diferença fonética são importantes.

58 Por último e no plano conceptual, foi correctamente que a Câmara de Recurso concluiu que a associação, nas marcas anteriores, das palavras «vita», ligada ao conceito de vitalidade, e «kraft», que significa «força, poder» em alemão, levaria os consumidores a associarem a palavra «vitakraft» à qualidade de reforçar ou restabelecer a saúde e a vitalidade, apesar de a palavra não existir como tal em alemão. No que respeita à marca pedida, a palavra «coat» não tem significado em alemão. É pouco provável que os consumidores compreendam a palavra inglesa «coat». Sabem, quando muito, que esta palavra significa «casaco» em inglês. Em todo o caso e mesmo que conhecessem todos os seus significados, estes não deixariam de se distinguir nitidamente do significado da palavra «Kraft». Além disso, a eventual compreensão, pelos consumidores, do significado de «coat» não os levará a perceber a palavra «vita» como sendo o elemento dominante da marca pedida, como, aliás, também não o fará relativamente às marcas anteriores. A impressão conceptual global será a de um conjunto no qual o prefixo «vita» confere à palavra seguinte «coat» uma certa conotação ligada à ideia de «vitalidade», formando assim estas duas palavras uma unidade, sem que uma das duas possa ser considerada dominante relativamente à outra.

59 Por conseguinte, há que concluir que existe uma diminuta semelhança visual, constituída, essencialmente, pela identidade das quatro letras iniciais dos dois sinais, mas que está consideravelmente atenuada devido à diferença entre a segunda parte dos sinais em causa, a saber, as palavras «kraft» e «coat».

60 De igual modo, existe uma pequena semelhança fonética, constituída pela identidade das duas sílabas iniciais («vi - ta»), mas que está consideravelmente atenuada pela diferença fonética entre a palavra «kraft» (marcada pela presença da vogal «a» e das consoantes «r» e «f») e «coat» (marcada pela presença da vogal «o»).

61 Por último e uma vez que a palavra «Kraft» tem um significado preciso e imediatamente perceptível pelos consumidores alemães, enquanto a palavra «coat» não terá para eles qualquer significado ou será, quando muito, reconhecida como uma palavra inglesa com um significado diferente, há que concluir que existe uma acentuada diferença conceptual entre os sinais. Esta diferença conceptual é de natureza a neutralizar em larga medida as diminutas semelhanças visuais e fonéticas dos sinais em causa (v., neste sentido, acórdão BASS, já referido, n.º 54). A presença do prefixo «vita» nos sinais em causa não é susceptível de alterar esta apreciação, pois será percebido como um prefixo, pelo que a impressão global produzida pelos sinais é amplamente determinada, no plano conceptual, pela sua segunda parte.

62 Tendo em conta a diferença conceptual entre os sinais em causa e os elementos de diferença visual e fonética, há que confirmar a conclusão da Câmara de Recurso, de que os sinais só revelam um fraco grau de semelhança, pois a diferença conceptual é de natureza a neutralizar em muito larga medida os elementos de semelhança fonética e visual.

Quanto à terceira parte do fundamento, relativa à existência de um risco de confusão

— Argumentos das partes

63 A apreciação global do risco de confusão pela Câmara de Recurso enferma, segundo a recorrente, dos seguintes erros.

64 Em primeiro lugar, não teve em conta o elevado carácter distintivo das marcas anteriores devido a serem conhecidas no mercado. Em segundo lugar, subestimou o grau de semelhança dos sinais em conflito. Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso não atribuiu importância suficiente à identidade dos produtos abrangidos pelas marcas em causa.

65 Por último, a recorrente alega que os tribunais alemães tinham, em casos comparáveis, regularmente reconhecido a existência de um risco de confusão, como resultava das decisões destes tribunais juntas à petição.

66 O IHMI e a interveniente opõem-se a estes argumentos. O IHMI sustenta ainda que, uma vez que as decisões dos tribunais alemães não foram apresentadas no quadro do processo que correu os seus termos no IHMI, estes documentos devem ser julgados inadmissíveis.

— Apreciação do Tribunal

67 A título liminar, há que ter em consideração que, como resulta dos n.os 44 e 62 *supra*, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito ao concluir, por um lado, que as marcas não gozavam de um elevado carácter distintivo devido ao conhecimento que delas tinha o público e, por outro, que os sinais em causa só revelavam uma semelhança muito diminuta.

68 Seguidamente, há que referir que a Câmara de Recurso teve em consideração a identidade da maior parte dos produtos designados pelas marcas em causa. Todavia, considerou que os sinais apresentavam diferenças suficientes, nomeadamente no plano conceptual, para excluir a existência de um risco de confusão mesmo relativamente a produtos idênticos. O Tribunal confirma esta conclusão, e isto mesmo que se tenha em conta o fraco grau de atenção revelado quando da escolha dos produtos em questão.

69 No que respeita, em último lugar, à jurisprudência alemã posta em evidência pela recorrente, há que referir, desde logo, que foi neste Tribunal que as decisões dos tribunais alemães foram invocadas pela primeira vez.

70 É de jurisprudência constante que o recurso interposto no Tribunal tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Ora, factos que tenham sido invocados no Tribunal sem terem sido previamente alegados nas instâncias do IHMI só podem afectar a legalidade de tal decisão se o IHMI tivesse de os tomar em consideração oficiosamente. Sobre este aspecto, resulta do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, segundo o qual, num processo respeitante aos motivos relativos de recusa de registo, o exame do IHMI será limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes, que este não está obrigado a tomar em consideração, oficiosamente, factos que não tenham sido alegados pelas partes. Portanto, tais

factos não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade de uma decisão da Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Colect., p. II-2939, n.º 13].

71 Isto posto, há, contudo, que esclarecer que nem as partes nem o próprio Tribunal podem ser impedidos de se inspirar, na interpretação do direito comunitário, em elementos retirados da jurisprudência comunitária, nacional ou internacional. Esta possibilidade de fazer referência a decisões nacionais não está contemplada na jurisprudência que acaba de ser recordada no n.º 70 *supra*, pois não se trata de criticar a Câmara de Recurso por não ter tomado em conta elementos de facto respeitantes a um determinado acórdão nacional, mas sim por ter violado uma disposição do Regulamento n.º 40/94, e invocar a jurisprudência em apoio desse fundamento.

72 No caso em apreço, há, porém, que observar que as decisões dos tribunais alemães evocadas pela recorrente não podem infirmar a decisão impugnada. Por um lado, não podem pôr em causa a matéria de facto apurada pela Câmara de Recurso nem provar o conhecimento que o público teria das marcas anteriores no mercado ou o facto de o consumidor alemão estabelecer uma relação entre a palavra «vita» e as marcas da recorrente, pelas razões expostas no n.º 70 *supra*. Por outro, a recorrente não invocou qualquer argumento jurídico específico assente nestas decisões no qual fosse possível inspirar-se nas condições expostas no n.º 71 *supra*.

73 Resulta das precedentes considerações que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro na apreciação global do risco de confusão. Por conseguinte, não procede a terceira parte do fundamento. Assim, há que julgar improcedente o único fundamento invocado pela recorrente e, por conseguinte, negar provimento ao recurso.

Quanto ao pedido da interveniente no sentido de ser registada a marca pedida

74 A respeito do terceiro pedido da interveniente, há que recordar que, em conformidade com o disposto no artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do tribunal comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir ao IHMI uma injunção. Com efeito, incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do presente acórdão [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.° 53, de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.° 33, de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.° 12, e de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.° 19].

75 Na medida em que a interveniente pretende o prosseguimento, pelo IHMI, do processo de registo, este constitui, em última análise, uma medida necessária à execução do acórdão e confunde-se, na realidade, com o primeiro pedido, de que seja negado provimento ao recurso. Se a interveniente pretendesse solicitar, além disso, que o Tribunal ordenasse ao IHMI que procedesse ao registo da marca pedida, este pedido seria inadmissível em conformidade com a jurisprudência constante referida no número anterior.

Quanto às despesas

76 Por força do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Nos termos do disposto no artigo 136.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, as despesas efectuadas

pelas partes para efeitos do processo perante a Câmara de Recurso são consideradas despesas reembolsáveis. Porém, esta última disposição respeita ao caso concreto de a decisão da Câmara de Recurso ser anulada, inclusive a sua parte decisória referente às despesas da instância. Em contrapartida e quando a decisão impugnada não é anulada, nem sequer parcialmente, a decisão sobre as despesas perante o IHMI permanece válida, sem prejuízo do eventual recurso interposto da decisão do Tribunal de Primeira Instância.

77 Consequentemente, há que julgar improcedente o pedido da interveniente para que a recorrente seja condenada nas despesas efectuadas perante a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso. Quanto às despesas efectuadas neste Tribunal, tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do recorrido e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A recorrente suportará as suas próprias despesas, bem como as efectuadas pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e pela interveniente no Tribunal de Primeira Instância.

Pirrung Meij Pelikánová

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Julho de 2006.

O secretário

E. Coulon

O presidente

J. Pirrung