ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
25 de Novembro de 2003 *

No processo T-286/02,

Oriental Kitchen SARL, com sede em Choisy-le-Roi (França), representada por J.-J. Sebag, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por B. Lory, O. Waelbroeck e O. Montalto, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo interveniente:

Mou Dybfrost A/S, com sede em Esbjerg N (Dinamarca), representada por T. Steffensen, advogado,

* Língua do processo: francês.

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 28 de Junho de 2002 (processo R 114/2001-4) relativamente à oposição deduzida pelo titular das marcas nacionais MOU ao registo do sinal KIAP MOU como marca comunitária,

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: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 23 de Setembro de 2003,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 29 de Setembro de 1998, a recorrente apresentou, nos termos 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), alterado, um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»).

2 A marca cujo registo foi requerido consiste no sinal nominativo KIAP MOU.

3 Os produtos em relação aos quais foi pedido o registo são abrangidos pelas classes 29 e 30 na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma das referidas classes, à seguinte descrição:

— classe 29: «Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces; ovos, leite e outros produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; conservas de carne, peixe, aves e caça; picles, salsichas secas; pratos preparados (ou cozinhados) à base de legumes; pratos preparados (ou cozinhados) à base de carne; pratos preparados (ou cozinhados) à base de peixes»;

— classe 30: «Pratos preparados (ou cozinhados) à base de massa, massas alimentares ou arroz».

4 Em 4 de Outubro de 1999, o pedido foi publicado no *Boletim das marcas comunitárias* n.º 78/99.

5 Em 4 de Janeiro de 2000, a Mou Dybfrost A/S (a seguir «interveniente») deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca requerido, em relação a todos os produtos em causa no pedido de marca. O fundamento invocado em apoio da oposição consiste no risco de confusão a que

se refere o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. A oposição baseia-se na existência de diversas marcas nacionais anteriores das quais é titular, designadamente:

— a marca nominativa MOU, registada no Reino Unido em 18 de Agosto de 1995 sob o n.° 1524701 para os produtos «carne, peixe, aves e caça, extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias de carnes, peixes, frutos e legumes, compotas; produtos à base de ovos, produtos lácteos, iogurte e leite em pó; óleos e gorduras comestíveis; conservas de carne e peixe: sopas, caldos, sopas contendo carne, guisados; almôndegas, almôndegas de carne, almôndegas à base de medula, almôndegas de legumes; pratos preparados compostos na íntegra ou parcialmente por carne, peixe, aves, caça, legumes e/ou frutos; salsichas e produtos de salsicharia; *hamburguers*», todos abrangidos pela classe 29;

— marca nominativa MOU registada no Reino Unido em 18 de Agosto de 1995 sob o n.° 1524702 para os produtos «sagú; farinhas e preparados de cereais para o consumo; pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, sal, mostarda, vinagre, especiarias, gelados para refrescar; farinhas para confecção de almôndegas; pão torrado; pratos preparados [...] inteiramente ou quase inteiramente [compostos] por massa em tiras, arroz, milho, farinha e/ou preparados à base de cereais; molhos incluindo molhos para saladas; pães pequenos para *hamburguers*», todos abrangidos pela classe 30.

6 Por decisão de 11 de Dezembro de 2000 (a seguir «decisão da Divisão de Oposição»), a Divisão de Oposição do Instituto, com base nas duas marcas anteriores registadas no Reino Unido, considerou que as marcas em questão eram semelhantes, e que os produtos em causa eram idênticos ou semelhantes havendo, por isso, risco de confusão entre aquelas. A referida divisão julgou, por conseguinte, a oposição procedente e recusou o registo da marca pedida para os referidos produtos.

7 Em 26 de Janeiro de 2001, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.

8 A este recurso foi negado provimento por decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de 28 de Junho de 2002 (processo R 114/2001-4, a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 5 de Agosto de 2002. No essencial, a Câmara de Recurso considerou que existia risco de confusão entre as marcas anteriores e a marca pedida devido à identidade dos produtos em causa bem como às semelhanças visuais e fonéticas entre os sinais em conflito e ao facto de o consumidor médio no Reino Unido não possuir conhecimentos particulares da língua do Laos, só podendo, por isso, apreender o termo «MOU» como uma palavra inventada.

Tramitação processual e pedidos das partes

9 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Setembro de 2002, a recorrente interpôs o presente recurso. O Instituto apresentou a sua contestação em 3 de Março de 2003, tendo a interveniente apresentado o seu articulado em 4 de Março de 2003.

10 A audiência teve lugar em 23 de Setembro de 2003 sem a presença da recorrente, que não se fez representar nem pediu dispensa.

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— reformar a decisão da Divisão de Oposição;

— julgar improcedente a oposição da interveniente;

— considerar válido o registo da marca KIAP MOU;

— condenar a interveniente nas despesas.

12 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— julgar inadmissíveis os pedidos da recorrente no sentido da reforma da decisão da Divisão de Oposição, da improcedência da oposição e de que seja considerado válido o registo da marca impugnada;

— quanto ao mais, negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

13 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— confirmar a decisão impugnada;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada

14 A recorrente invoca, no essencial, um único fundamento, assente na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes

15 A recorrente refere que os produtos alimentares que fabrica e distribui, constituídos essencialmente por charcutaria, são exclusivamente destinados a uma clientela de origem indochinesa (vietnamita, laociana, tailandesa e chinesa). Dos referidos produtos consta a pele de porco frita, especialidade típica da Indochina, que a recorrente comercializa sob a marca de fantasia KIAP MOU.

16 Segundo um relatório de peritagem anexo à petição inicial, nas línguas do Laos e da Tailândia, o substantivo «mou» significa «porco», enquanto a locução adjectiva «kiap» indica um estado estaladiço, pelo que a palavra composta «kiap mou» pode ser traduzida por «pele de porco frita e estaladiça» ou ainda por «porco estaladiço».

17 A recorrente conclui daqui que, para a clientela em causa, ou seja, as comunidades de origem indochinesa instaladas na Europa ocidental, o sinal MOU é meramente descritivo de um produto que constitui um ingrediente essencial da sua alimentação. Afirma que o referido sinal não é susceptível de protecção ao abrigo do direito das marcas.

18 Em contrapartida, no entender da recorrente, o acréscimo do vocábulo «kiap» confere ao sinal KIAP MOU um carácter de originalidade bastante para permitir o respectivo registo como marca comunitária.

19 A recorrente acrescenta que o sinal KIAP MOU é suficientemente distintivo do sinal MOU para permitir a diferenciação dos produtos em questão.

20 Consequentemente, a recorrente considera que deve ser anulada a decisão impugnada e considerado válido o registo da marca contestada.

21 O Instituto e a interveniente entendem, no essencial, que a Câmara de Recurso decidiu correctamente, fazendo uma aplicação exacta da legislação e da jurisprudência comunitárias sobre a matéria, que existe um risco de confusão entre as marcas controvertidas, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, e que deve, por isso, ser negado provimento ao recurso.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

22 Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, em caso de oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo 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. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, devem entender-se por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

23 Relativamente ao risco de confusão, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação dos artigos 4.°, n.° 1, alínea b), e 5.°, 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 o mesmo 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 ligadas economicamente (acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 17).

24 Segundo a 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 de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 22; Canon, já referido no n.° 23 *supra*, n.° 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.° 23 *supra*, n.° 18; e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.° 40).

25 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, designadamente, entre a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos Canon, já referido no n.º 23 *supra*, n.º 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 23 *supra*, n.º 19; e Marca Mode, já referido no n.º 24 *supra*, n.º 40). A interdependência entre estes factores encontra a sua expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual há que interpretar o conceito de semelhança em relação com o 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 ou serviços designados.

26 Além disso, a percepção que o consumidor médio tem das marcas dos produtos ou serviços em causa desempenha 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 no n.º 24 *supra*, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 23 *supra*, n.º 25). Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio dos produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita daquelas que guarda na memória. Importa igualmente tomar em consideração 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 no n.º 23 *supra*, n.º 26).

27 No presente caso, as duas marcas anteriores estão registadas no Reino Unido, que constitui, por isso, o território relevante para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

28 Por outro lado, tanto os produtos visados pelas marcas anteriores como os produtos em causa no pedido de marca constituem produtos alimentares de consumo corrente abrangidos pelas classes 29 e 30.

29 A esse respeito, não há que ter em conta a afirmação da recorrente segundo a qual a mesma pretende utilizar a marca requerida apenas para uma parte dos produtos abrangidos pelo pedido de marca e, mais em especial, para a pele de porco frita.

30 Efectivamente, é de salientar que, para efeitos da aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, a apreciação do risco de confusão deve incidir sobre a totalidade dos produtos que o pedido de marca designa. Para que possa ser tida em consideração, uma limitação da lista dos produtos ou serviços designados num pedido de marca comunitária deve ser realizada segundo determinadas regras particulares, mediante pedido de modificação do pedido apresentado em conformidade com o artigo 44.° do Regulamento n.° 40/94 e com a regra 13 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) [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. II-383, n.° 13]. Ora, as referidas regras não foram respeitadas no caso presente, uma vez que a recorrente não apresentou um pedido de modificação do pedido anterior nos termos das referidas disposições.

31 Também não há que ter em conta a afirmação da recorrente segundo a qual os produtos a que se refere o pedido de marca se destinam unicamente a uma clientela de origem chinesa ou indochinesa (vietnamita, laociana, tailandesa) instalada na Europa ocidental.

32 Por um lado, com efeito, o Instituto observa correctamente que nenhum esclarecimento na redacção do pedido de registo impugnado permite que se considere que os produtos em causa se destinam exclusivamente a uma clientela deste tipo. Os termos genéricos utilizados pela recorrente permitem, pelo contrário, considerar que os referidos produtos se destinam à clientela média e habitual dos produtos alimentares a que as marcas anteriores também dizem respeito. O Instituto salienta, sem ser contrariado neste ponto pela recorrente, que os produtos em causa são distribuídos através dos mesmos canais e vendidos nos mesmos pontos de venda ao mesmo tipo de compradores.

33 Por outro lado, o Instituto afirma também com razão que, na falta de outro esclarecimento no texto do pedido impugnado, o simples facto de o termo «mou» ter um significado numa língua indochinesa ou de a expressão «kiap mou» remeter, nessas mesmas línguas, para uma característica dos produtos não basta para demonstrar e definir uma categoria especial de consumidores visada pelo pedido de marca impugnado.

34 Em todo o caso, esta afirmação da recorrente não se mostra relevante para efeitos da aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, uma vez que, como salientam o Instituto e a oponente, acompanhando a Câmara de Recurso, o modo como os produtos são rotulados no pedido de marca não exclui a possibilidade de utilizar posteriormente a marca em causa para um mercado mais amplo, ou seja, o mercado visado pelas marcas anteriores.

35 Consequentemente, há que ter em conta, para efeitos da apreciação global do risco de confusão, o ponto de vista do público relevante constituído pelos consumidores finais de produtos alimentares de consumo corrente no Reino Unido.

36 À luz das considerações que antecedem, há que analisar a comparação, por um lado, dos produtos em causa e, por outro, dos sinais em conflito, levada a cabo pela Câmara de Recurso.

37 No que respeita, em primeiro lugar, aos produtos em causa, tal como são referidos no pedido de marca, por um lado, e pelas marcas anteriores, por outro, os mesmos são incontestavelmente idênticos ou, pelo menos, semelhantes. Trata-se, com efeito, como refere o Instituto, de produtos alimentares abrangidos pelas classes 29 e 30, apresentados em termos genéricos, retomando no essencial os termos iniciais da classificação de Nice. Acresce que a recorrente não contesta esta identidade ou semelhança enquanto tais. Quanto aos argumentos da recorrente relativos, por um lado, a uma alegada limitação da utilização da marca pedida apenas a determinados produtos dos referidos no pedido de marca e, por outro, à circunstância de alegadamente os referidos produtos se destinarem exclusivamente à clientela indochinesa, os mesmos foram já acima refutados.

38 Em segundo lugar, no que se refere aos sinais em questão, importa sublinhar, de forma geral, que duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspectos pertinentes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.° 30]. Tal como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, são pertinentes os aspectos visual, auditivo e conceptual. Além disso, a apreciação da semelhança entre duas marcas deve basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos SABEL, já referido no n.° 24 *supra*, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.° 23 *supra*, n.° 25).

39 A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância considera que, numa primeira análise, se deve partir do princípio segundo o qual, no caso de um dos dois únicos termos que constitui uma marca nominativa ser idêntico, no plano visual e no plano auditivo, constituindo esse termo único uma marca nominativa anterior, e de os referidos termos, considerados em conjunto ou isoladamente, não terem, no plano conceptual, qualquer significado para o público em causa, devem as marcas em questão, consideradas cada uma no seu conjunto, ser consideradas semelhantes na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

40 No caso concreto, é de concluir que, no plano visual e no plano auditivo, o vocábulo «mou» é simultaneamente o único termo que constitui as marcas nominativas anteriores e o segundo dos dois termos (sendo o primeiro o vocábulo «kiap») que constituem a marca nominativa pedida.

41 Por outro lado, no plano conceptual, conforme se concluiu acima, o público relevante é constituído pelos consumidores finais de produtos alimentares de consumo corrente no Reino Unido. Este público é na sua grande maioria anglófono. Ora, os termos «mou», «kiap» e «kiap mou» não têm qualquer significado em inglês e de modo algum se parecem com os termos ingleses que têm um significado equivalente ao que lhe corresponde em laociano ou em tailandês. Por outro lado, nada no processo nem nos argumentos da recorrente indica que uma parte significativa do referido público dispõe de conhecimentos suficientes das línguas laociana ou tailandesa para entender o significado nestas línguas dos termos em questão.

42 Resulta igualmente das mesmas considerações que, do ponto de vista do público relevante, e ao contrário do que a recorrente afirma, o termo «mou» não é descritivo dos produtos a que se refere a marca anterior. Será apreendido pelo mesmo público como uma palavra inventada e intrinsecamente distintiva.

43 Dado que o mesmo sucede com o termo «kiap», é de considerar, a exemplo do Instituto, que os dois referidos termos têm um poder atractivo equivalente para o público relevante e que, conjugados na expressão «kiap mou», serão entendidos por este público como igualmente dominantes, sem que o termo «mou» perca o seu carácter distintivo.

44 Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso concluiu correctamente que são semelhantes os sinais que constituem as marcas nominativas em causa, consideradas cada uma no seu conjunto tendo em conta, designadamente, os respectivos elementos distintivos e dominantes.

45 Atendendo ao que antecede, o público pertinente pode pensar que os produtos alimentares que ostentam a marca nominativa KIAP MOU podem ser provenientes da empresa titular das marcas nominativas anteriores MOU. Consequentemente, o grau de semelhança entre as marcas em causa é suficiente para que se possa considerar que existe risco de confusão entre as mesmas. Assim sendo, deve ser julgado improcedente o fundamento único, assente na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

46 Deve, por isso, ser negado provimento ao recurso sem que seja necessário que o Tribunal se pronuncie quanto à admissibilidade dos pedidos da recorrente no sentido da reforma da decisão da Divisão de Oposição, da improcedência da oposição e da validação do registo do pedido de marca impugnado.

Quanto às despesas

47 Por força do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efectuadas pelo Instituto e pela interveniente, em conformidade com o pedido dos mesmos.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) **É negado provimento ao recurso.**

2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Forwood Pirrung Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 25 de Novembro de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung