ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

21 de Fevereiro de 2006 *

No processo T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, com sede em Winkfield, Windsor, Berkshire (Reino Unido), representada por J. Maitland-Walker, solicitor, e D. McFarland, barrister,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

* Língua do processo: inglês.

The Polo/Lauren Co. LP, com sede em New York (Estados Unidos), representada por P. Taylor, solicitor, e A. Bryson, barrister,

que tem por objecto um pedido de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 25 de Março de 2004 (processo R 273/2002-1), relativa a um processo de oposição entre The Polo/Lauren Co. LP e The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, juízes,

secretário: K. Andová, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 3 de Junho de 2004,

vista a contestação entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 29 de Setembro de 2004,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Setembro de 2004,

após a audiência de 15 de Setembro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 5 de Junho de 1997, a sociedade The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (a seguir «recorrente») apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é um sinal misto, que contém um elemento nominativo e um elemento figurativo, a seguir reproduzido:



3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 3, 9, 14, 18, 21 e 25 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado. Os produtos da classe 3 correspondem à seguinte descrição: «Preparações para

branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos; produto para depois de barbear, produtos para o cabelo, champô, desodorizantes, água de toilette, sprays corporais, óleos para o banho, banho de espuma, gel de duche».

4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 92/1998, de 30 de Novembro de 1998.

5 Em 8 de Janeiro de 1999, a sociedade The Polo/Lauren Company LP (a seguir «interveniente») deduziu oposição nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. O motivo invocado na oposição foi o risco de confusão, previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, entre a marca cujo registo foi pedido e as marcas nacionais anteriores de que a interveniente é titular. As marcas anteriores em causa são as seguintes:

a) a marca alemã n.º 1 153 949, apresentada a registo em 30 de Janeiro de 1988, registada em 9 de Fevereiro de 1990 e protegida até 31 de Janeiro de 2008 para «perfumes, água de Colónia, água de toilette, cosméticos, em particular pós, cremes, loções, óleos essenciais, sabões, preparações cosméticas com aditivos desodorizantes, excepto cosméticos para cabelos», incluídos na classe 3;

b) a marca helénica n.º 103 778, apresentada a registo em 23 de Abril de 1991 e registada em 17 de Março de 1994 para todos os produtos da classe 3, incluindo «perfumaria, água de Colónia, água de toilette, cosméticos, pós, cremes, loções, óleos essenciais, sabões, desodorizantes de uso pessoal, loções para cabelos, dentífricos»;

c) a marca espanhola n.º 1 253 471, apresentada a registo em 19 de Maio de 1988 e registada em 5 de Novembro de 1990 para um conjunto de produtos incluídos na classe 3, concretamente «perfumaria, água de Colónia, água de toilette, cosméticos, pós, cremes e loções, óleos essenciais, sabões e desodorizantes de uso pessoal, excepto dentífricos e preparações para limpeza dos dentes»;

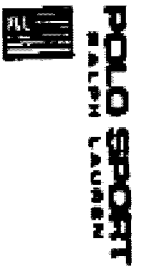
d) a marca sueca n.º 225 475, apresentada a registo em 4 de Julho de 1989 e registada em 2 de Agosto de 1991 para determinados produtos da classe 3, concretamente «perfumaria, água de Colónia, água de toilette, cosméticos, pós, cremes e loções, óleos essenciais, sabões, desodorizantes de uso pessoal».

O sinal registado para estas quatro marcas é o seguinte:



e) os dois registos britânicos da marca nominativa POLO n.^{os} 638 708 e 657 863 apresentados, respectivamente, em 18 de Julho de 1945 e 1 de Abril de 1947 e renovados até 18 de Julho de 2008 e 1 de Abril de 2006 para um conjunto de produtos incluídos na classe 3, concretamente «perfumaria, preparações para a higiene pessoal (não medicamentosas), preparações cosméticas, dentífricos, preparações depilatórias, sabões, artigos de higiene pessoal (não incluídos noutras classes), com excepção dos recipientes para pós bem como dos outros produtos do tipo recipientes para pós» (n.º 638 708) e «sais de banho, pó de talco, pó para o rosto, creme para o rosto, preparações para a estimulação do couro cabeludo, loções para depois de barbear, sendo todas estas preparações para a higiene pessoal não medicamentosas, e baton, brilhantina, loções para cabelos, champôs, dentífricos, sabões e perfumes» (n.º 657 863);

f) a marca figurativa britânica n.º 2 007 609



apresentada a registo em 23 de Dezembro de 1994 e registada em 13 de Março de 1996 para um conjunto de produtos da classe 3, concretamente «sabões, perfumaria, água de toilette, óleos essenciais, cosméticos, dentífricos, água de Colónia, gel de barbear, creme de barbear, bálsamo para depois de barbear, espuma para depois de barbear, loção para a pele, creme para a pele, hidratante para o rosto, pó de talco, spray antitranspirante e stick desodorizante de uso pessoal e produtos de protecção solar, todos para homem», mas com excepção dos produtos para cabelos;

g) a marca figurativa britânica n.º 2 140 409



apresentada a registo em 30 de Julho de 1997 e registada em 27 de Fevereiro de 1998 para um conjunto de produtos incluídos na classe 3, concretamente «perfumes, águas de Colónia, aromas, loções para depois de barbear, bálsamo

para depois de barbear, antitranspirante, desodorizante pessoal, pó de talco, água de toilette, pó para o corpo, cosméticos, produtos de cuidados de beleza, designadamente cremes para o rosto e o corpo, loções e loções e cremes solares, e cremes e loções de protecção solar, produtos de tratamento para cabelo, designadamente champôs, produtos para usar depois dos champôs, cremes e loções para os cabelos e brilhantinas e preparações para estimular o couro cabeludo; produtos para banho e duche, designadamente sabões para a higiene pessoal, champôs para o corpo, esfoliantes para o corpo, produtos amaciadores para o corpo, sais de banho, geles para banho e duche, óleos para banho e duche e óleos essenciais»;

h) o registo britânico da marca figurativa n.º 657 864



requerido em 1 de Abril de 1947 e renovado em 15 de Maio de 1996 para um conjunto de produtos incluídos na classe 3, concretamente «sais de banho, pó de talco, pó para o rosto, preparações para estimular o couro cabeludo, loções para depois de barbear, creme para o rosto, sendo todos estes produtos preparações não medicamentosas de higiene pessoal, e baton, brilhantina, loções para cabelo, champôs, dentífricos, sabões e perfumes»;

i) a marca figurativa britânica n.º 1 484 052



apresentada a registo em 28 de Novembro de 1991 e registada em 7 de Janeiro de 1994 para preparações perfumadas incluídas na classe 3.

6 Na sua decisão n.º 182/2002, de 31 de Janeiro de 2002, comunicada às partes no mesmo dia, a Divisão de Oposição do IHMI indeferiu a oposição.

7 Em 27 de Março de 2002, a interveniente interpôs recurso para o IHMI, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.

8 Por decisão de 25 de Março de 2004 (processo R 273/2002-1), notificada à recorrente em 1 de Abril de 2004 (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso acolheu parcialmente o recurso. Considerou, no essencial, que havia um risco de confusão entre a marca requerida e a marca figurativa anterior registada no

Reino Unido sob o n.º 657 864 para os seguintes produtos: «preparações para limpar, dentífricos, perfumaria, produto para depois de barbear, produtos para o cabelo, champô, sabões, óleos essenciais, cosméticos, loção para o cabelo, desodorizantes, água de toilette, sprays corporais, óleos para o banho, banho de espuma, gel de duche». Em contrapartida, segundo a Câmara de Recurso, esse risco de confusão não existe para os seguintes produtos: «preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para polir, desengordurar e raspar».

Pedidos das partes

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão recorrida;

— ordenar o registo da marca para todas as classes de produtos, incluindo a classe 3;

— condenar o IHMI nas despesas, incluindo as efectuadas na Câmara de Recurso.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

11 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne julgar a oposição procedente relativamente a todos os produtos referidos no pedido de registo, incluindo as preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para polir, desengordurar e raspar, com fundamento tanto na marca anterior registada no Reino Unido sob o n.º 657 864 como nas outras marcas anteriores.

Questão de direito

12 A recorrente invoca, no essencial, dois fundamentos em apoio do seu recurso, relativos à violação, em primeiro lugar, do dever de fundamentação e, em segundo lugar, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento invocado pela recorrente, relativo à violação do dever de fundamentação

Argumentos das partes

13 A recorrente considera que a decisão recorrida viola o dever de fundamentação. Mais especificamente, a Câmara de Recurso não fundamentou ou não fundamentou suficientemente a rejeição do raciocínio seguido pela Divisão de Oposição do IHMI, segundo o qual, por um lado, o olhar do consumidor é provavelmente mais atraído pelas palavras «Royal County of Berkshire» devido à sua posição, que suplanta o elemento figurativo da marca requerida e, por outro, a marca anterior POLO faz referência ao desporto em geral, enquanto o pedido de marca comunitária permite identificar um clube de pólo específico.

14 O IHMI realça o facto de a Câmara de Recurso, no n.º 31 da decisão recorrida, ter justificado a sua conclusão segundo a qual os sinais em causa eram semelhantes do ponto de vista visual. Relativamente à comparação conceptual, o IHMI salienta que a Câmara de Recurso teve razão ao considerar que existia uma certa semelhança conceptual entre os sinais, dado que ambos evocam a modalidade desportiva do pólo, que nada tem a ver com os produtos em causa. O IHMI conclui que a Câmara de Recurso expôs as razões pelas quais se afastou da decisão da Divisão de Oposição.

15 A interveniente não apresentou observações específicas sobre o argumento segundo o qual a Câmara de Recurso não fundamentou ou não fundamentou suficientemente a rejeição do raciocínio da Divisão de Oposição. No entanto, defende o raciocínio seguido pela Câmara de Recurso.

Apreciação do Tribunal

16 Há que recordar que, por força do artigo 73.º, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94, as decisões do IHMI devem ser fundamentadas. Esta obrigação tem o mesmo alcance que a consagrada no artigo 253.º CE [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 28 de Abril de 2004, Sunrider/IHMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), T-124/02 e T-156/02, Colect., p. II-1149, n.º 72].

17 É jurisprudência assente que o dever de fundamentar as decisões individuais tem o duplo objectivo de permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as justificações da medida adoptada para defenderem os seus direitos e, por outro lado, ao juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade das decisões (v. acórdão VITATASTE e METABALANCE 44, já referido, n.º 73 e a jurisprudência aí referida). A questão de saber se a fundamentação de uma decisão satisfaz estas exigências deve ser analisada à luz não apenas do seu teor mas também do seu contexto, bem como do conjunto das regras jurídicas que regem a matéria em causa (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Fevereiro de 1996, Comissão/Conselho, C-122/94, Colect., p. I-881, n.º 29, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Abril de 2000, Kuijer/Conselho, T-188/98, Colect., p. II-1959, n.º 36).

18 No caso em apreço, há que analisar as alegadas inexistência ou insuficiência de fundamentação invocadas pela recorrente.

19 Em primeiro lugar, relativamente à rejeição do raciocínio da Divisão de Oposição do IHMI, segundo o qual o olhar do consumidor é provavelmente mais atraído pelas palavras «Royal County of Berkshire», devido ao facto de suplantarem o elemento

figurativo da marca requerida, o Tribunal considera, em particular, que a consideração que consta do n.º 31 da decisão recorrida, segundo a qual o modo como as palavras que compõem o elemento nominativo do sinal em causa estão escritas reforça sensivelmente o carácter dominante da representação do jogador de pólo, permitia à recorrente conhecer a razão exacta pela qual a Câmara de Recurso não tinha considerado que o elemento nominativo era o elemento dominante e, por conseguinte, por que é que tinha rejeitado o raciocínio da Divisão de Oposição.

20 Em segundo lugar, relativamente ao raciocínio da Divisão de Oposição, segundo o qual a marca anterior POLO faz referência ao desporto em geral, enquanto a marca requerida permite identificar um clube de pólo específico, há que observar que, contrariamente ao alegado pela recorrente, o referido raciocínio não foi infirmado pela Câmara de Recurso. Com efeito, no n.º 32 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso confirmou expressamente que as palavras «Royal County of Berkshire Polo Club» podiam evocar, para um consumidor inglês, um clube específico onde se joga pólo.

21 Uma vez que, no seu conjunto, os fundamentos da decisão recorrida deixam transparecer de modo claro o raciocínio seguido quanto à apreciação do risco de confusão, há que concluir que o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento invocado pela recorrente, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

22 A recorrente invoca vários argumentos que se reconduzem, no essencial, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

23 A recorrente observa, em primeiro lugar, que a decisão recorrida decompôs indevidamente a marca requerida e não a considerou como um todo, mas sim como um conjunto de elementos aos quais atribuiu valores, carácter distintivo ou capacidades para ser percebida diferentes.

24 Em segundo lugar, a recorrente contesta a decisão da Câmara de Recurso na medida em que se considerou que nenhuma das palavras «Royal County of Berkshire Polo Club», que compõem o elemento nominativo do sinal em causa, eram realçados em relação ao elemento figurativo do referido sinal, concretamente o medalhão que representa um cavaleiro a jogar pólo. Esta conclusão abstrai do facto de as palavras terem a mesma importância que o elemento figurativo. A este respeito, as palavras são, no caso concreto, visíveis e claramente cativantes pelo seu tamanho, a sua disposição tipográfica e a sua formatação em maiúsculas brancas. Consequentemente, a Câmara de Recurso, ao considerar que o elemento figurativo era o elemento dominante e marcante do sinal cometeu um erro de apreciação.

25 Em terceiro lugar, a recorrente critica a referência feita na decisão recorrida ao carácter arbitrário da marca requerida. Segundo afirma, esta referência não leva em conta o facto de se tratar de uma marca de origem, ou seja, que indica que os produtos provêm do Royal County of Berkshire Polo Club.

26 Em quarto lugar, a recorrente sustenta que, se a decisão recorrida não for anulada, vai ser criado um monopólio injusto e injustificado em benefício da interveniente sobre o elemento figurativo constituído pelo cavaleiro que joga pólo. Segundo a recorrente, isso seria injusto e inadmissível, particularmente tendo em conta o número de registos de marcas para os produtos da classe 3 que foram obtidos por outro clubes de pólo. A este respeito, a recorrente faz referência ao registo das marcas britânicas n.º 1 558 682 e comunitária n.º 980 995.

27 Em quinto lugar, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito, na medida em que, na verdade, utilizou um teste em que o grau presumido de semelhança das marcas em causa substituiu o critério que deveria ter sido aplicado em caso de risco de confusão, ou seja, a tomada em consideração de todos os factores do caso concreto.

28 O IHMI observa, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso, tendo considerado a marca requerida na sua globalidade, declarou correctamente que a representação do jogador de pólo constituía um elemento dominante do ponto de vista visual. Segundo o IHMI, a Câmara de Recurso considerou que, apesar da existência de algumas diferenças entre os sinais, estas não eram suficientes para contrabalançar as semelhanças, especialmente tendo em conta o princípio da recordação imperfeita do consumidor. O IHMI conclui referindo que o argumento da recorrente segundo o qual a Câmara não considerou a marca requerida na sua globalidade é manifestamente improcedente. Segundo o IHMI, a Câmara de Recurso não atribuiu importância exagerada ao logótipo do cavaleiro ao isolá-lo e, consequentemente, não levou longe demais a sua análise dos sinais em conflito.

29 Em segundo lugar, no entender do IHMI, foi correctamente que a Câmara de Recurso sublinhou o carácter arbitrário da representação de um cavaleiro a jogar pólo para os produtos em causa, incluídos na classe 3. A este respeito, o raciocínio da recorrente a propósito da marca de origem poderia ter sido acolhido favoravelmente se a marca cujo registo foi pedido tivesse sido unicamente requerida para serviços incluídos na classe 41, concretamente, actividades desportivas ou as actividades de um clube de pólo.

30 Em terceiro lugar, segundo o IHMI, a decisão recorrida não cria a favor da interveniente um monopólio injusto e injustificado da representação do jogador de pólo. Na opinião do IHMI, a Câmara de Recurso podia, absolutamente, sustentar que a representação de um cavaleiro a jogar pólo possuía intrinsecamente um

carácter altamente distintivo em relação aos produtos incluídos na classe 3 abrangidos pelo registo britânico anterior, uma vez que se trata de uma imagem com um forte conteúdo imaginativo. Não há qualquer dúvida, segundo o IHMI, de que essa representação é arbitrária para os produtos em causa e deve ser protegida contra pedidos ulteriores que contenham representações semelhantes a ponto de serem confundíveis. No caso concreto, alega, o carácter distintivo adquirido da marca anterior constitui um factor adicional que justifica que seja protegida contra uma marca posterior que contenha, como elemento dominante, uma representação semelhante de um jogador de pólo. Relativamente à menção, pela recorrente, de registos obtidos por outros clubes de pólo para produtos incluídos na classe 3, o IHMI esclarece que, no caso da marca britânica n.º 1 558 682, o registo foi autorizado depois de aprovação pelo titular da marca britânica n.º 657 864, concretamente, a interveniente no presente processo. Relativamente à marca comunitária n.º 980 995, o IHMI alega que a Câmara de Recurso observou, na sua decisão, que a mesma representava dois jogadores de pólo.

31 Em quarto lugar, segundo o IHMI, a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao substituir o teste que mede o risco de confusão por um teste que assenta no grau presumido de semelhança entre os sinais. O IHMI alega, a este respeito, que a existência de um risco de confusão foi correctamente reconhecido pela Câmara de Recurso, uma vez que esta teve em conta, na sua análise, todos os factores pertinentes do caso concreto, ou seja, a identidade parcial ou a semelhança dos produtos, as semelhanças visuais e conceptuais dos sinais, o forte carácter distintivo da representação do jogador de pólo incluída nas marcas anteriores da interveniente, simultaneamente intrínseco e adquirido pelo uso, e, por último, a existência de uma família de marcas ligadas ao conceito de pólo para produtos incluídos na classe 3.

32 A interveniente salienta, em primeiro lugar, que a impressão visual dada pela imagem do cavaleiro é muito mais forte e susceptível de ser memorizada do que o elemento nominativo da marca. Com efeito, por um lado, o elemento nominativo era acessório pois é constituído por seis palavras escritas em caracteres relativamente pequenos, que são especialmente difíceis de ler por estarem dispostos

em forma de medalhão. Além disso, nenhuma dessas palavras domina. Por outro lado, tendo em conta o facto de o consumidor médio só raramente ter ocasião de proceder a um exame atento de uma marca e de, portanto, apenas memorizar uma sua imagem ou recordação imperfeita, é muito pouco verosímil que a imagem imperfeita da marca que o consumidor guarda assim na memória lhe permita lembrar-se do elemento nominativo dessa marca. A este respeito, a interveniente observa ainda que a abordagem da recorrente, que consiste em considerar as palavras que formam o elemento nominativo da marca requerida como a característica dominante dessa marca em virtude de serem visíveis, abstrai, por um lado, da impressão de conjunto produzida pela marca e, por outro, do facto de o consumidor médio não proceder a um exame detalhado da marca e de, normalmente, apenas guardar na memória uma sua imagem imperfeita.

33 Em segundo lugar, no que diz respeito ao carácter arbitrário da ligação entre a marca requerida e os produtos, a interveniente observa, por um lado, que essa marca não tem nenhuma relação com os produtos incluídos na classe 3 e não tem nenhum significado que possa ser relacionado com esses produtos e, por outro, que o pedido de marca comunitária não respeita a produtos ou serviços relacionados com a prática do pólo, mas sim a produtos sem nenhuma relação com esse desporto.

34 Em terceiro lugar, o argumento da recorrente segundo o qual a decisão da Câmara de Recurso, se não for anulada, equivale a conceder à interveniente um monopólio injusto e injustificado da representação do jogador de pólo constitui, segundo a interveniente, um reconhecimento implícito, pela recorrente, de que o seu logótipo do cavaleiro é semelhante a qualquer uma das marcas anteriores da interveniente e do facto de existir no espírito do público um risco de confusão. Segundo a interveniente, consequentemente, é perfeitamente justificado recusar o registo da marca posterior. A interveniente invoca ainda, a este respeito, o argumento segundo o qual a Câmara de Recurso considerou correctamente que a recorrente não tinha feito prova da utilização, para os produtos incluídos na classe 3, de outras marcas que contêm um elemento que representa um jogador de pólo. Por um lado, no que diz respeito ao registo da marca britânica n.º 1 558 682, a interveniente observa que o registo ocorreu na sequência do seu consentimento. Por outro, no que diz respeito

à marca comunitária n.º 980 995, a interveniente remete para a decisão da Câmara de Recurso, que acentuou o facto de esse sinal representar dois jogadores de pólo.

35 A interveniente observa, em quarto lugar, que, na sua apreciação acerca da existência de um risco de confusão, a Câmara de Recurso levou correctamente em conta o facto de, por um lado, a marca da interveniente ter adquirido um carácter ainda mais distintivo pelo uso e, por outro, de a interveniente ter desenvolvido, em relação aos produtos incluídos na classe 3, uma família de marcas conceptualmente ligadas ao jogo do pólo.

36 A conclusão segundo a qual os produtos visados pelo pedido de marca comunitária são idênticos ou semelhantes aos abrangidos pelas marcas anteriores da interveniente é, segundo afirma, mais um elemento que corrobora a existência de um risco de confusão. A interveniente recorda, a este respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819).

Apreciação do Tribunal

37 Desde já, há que recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 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. Por força do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ponto ii), do Regulamento n.º 40/94, há que entender por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

38 Como resulta de jurisprudência assente, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25).

39 Há igualmente que recordar que uma marca complexa só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a um dos componentes da marca complexa, se esse componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que todos os outros componentes são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida [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.º 33].

40 É à luz destas considerações que há que examinar a apreciação que a Câmara de Recurso fez do risco de confusão entre as marcas em conflito.

41 Importa, em primeiro lugar, salientar que, por um lado, não é pelo facto de ter considerado o elemento figurativo como o elemento dominante da marca requerida que a Câmara de Recurso ignorou, na comparação dos dois sinais do ponto de vista visual, o elemento nominativo da referida marca. Com efeito, ao proceder a essa comparação, a Câmara de Recurso teve expressamente em conta o modo como as palavras estavam escritas. A alegação da recorrente segundo a qual a Câmara de Recurso não considerou a marca requerida no seu conjunto é, por conseguinte, manifestamente improcedente. Por outro lado, foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que o elemento figurativo era o elemento dominante da marca requerida. Com efeito, é o jogador de pólo, ou seja, o elemento figurativo, que dá a esta marca o seu carácter distintivo e que será mais facilmente recordado pelos consumidores. Em contrapartida, o elemento nominativo da marca requerida,

constituído por seis palavras escritas em caracteres relativamente pequenos e, devido à sua disposição em forma de medalhão, de leitura particularmente difícil, é desprezível na impressão de conjunto produzida por esta marca. De resto, a presença do elemento nominativo sob forma de medalhão apenas realça ainda mais o elemento figurativo desta marca, pelo que o seu carácter dominante sai reforçado.

42 Em segundo lugar, há que examinar o argumento da recorrente segundo o qual a referência feita, na decisão recorrida, ao carácter arbitrário da marca não leva em conta o facto de esta marca conter uma indicação de origem, na medida em que indica que os produtos provêm do Royal County of Berkshire Polo Club. A este respeito, há que observar que a Câmara de Recurso declarou, no n.º 31 da decisão recorrida, que o elemento figurativo da marca requerida, considerado elemento dominante dessa marca, era arbitrário em relação aos produtos para os quais a referida marca foi pedida. Esta observação é absolutamente exacta, uma vez que é incontestável que o conceito da modalidade desportiva de pólo que resulta da marca requerida não tem qualquer ligação com os produtos incluídos na classe 3 para os quais o registo da marca comunitária foi pedido. Consequentemente, a questão de saber se a decisão recorrida teve em conta o facto de se tratar de uma marca de origem não é pertinente para a resolução do presente litígio.

43 Em terceiro lugar, o Tribunal considera que o argumento segundo o qual a decisão da Câmara de Recurso, se não for anulada, equivalerá a conceder à interveniente um monopólio injusto e injustificado da representação do jogador de pólo e permitir-lhe-á impedir qualquer pedido posterior que contenha um logótipo semelhante não deve ser acolhido. Há que observar, a este respeito, que a Câmara de Recurso teve toda a razão ao sustentar que a representação de um jogador de pólo possuía intrinsecamente um carácter altamente distintivo em relação aos produtos incluídos na classe 3 para os quais o registo da marca foi pedido e que estão actualmente abrangidos pelo registo britânico anterior, uma vez que, em relação a esses produtos, a representação de um jogador de pólo é uma imagem com um forte conteúdo imaginativo. Esta representação deve ser considerada arbitrária para os produtos em causa e deve ser protegida contra pedidos posteriores que contenham representa-

ções semelhantes ao ponto de serem confundíveis. Com efeito, o interesse do regime jurídico da marca comunitária reside precisamente no facto de permitir aos detentores de uma marca anterior oporem-se ao registo de marcas posteriores que tirem indevidamente proveito do carácter distintivo ou do renome da marca anterior. Assim, longe de conceder um monopólio injusto e injustificado aos detentores de uma marca anterior, o referido regime permite que esses detentores protejam e valorizem os investimentos substanciais empreendidos para promover a sua marca anterior.

44 Por último, o argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso substituiu o exame do risco de confusão entre as marcas em causa por um teste em que o grau de semelhança entre essas marcas foi presumido também deve ser julgado improcedente. Com efeito, a existência de um risco de confusão entre as marcas em causa foi correctamente demonstrado pela Câmara de Recurso, uma vez que esta levou em conta, na sua análise, todos os factores pertinentes do caso concreto, ou seja, a identidade parcial ou a semelhança dos produtos, as semelhanças visuais e conceptuais entre os sinais, o forte carácter distintivo da representação do jogador de pólo na marca pertencente à interveniente, simultaneamente intrínseco e adquirido pelo uso, e a existência de uma família de marcas pertencentes à interveniente ligadas ao conceito do pólo para produtos incluídos na classe 3.

45 Consequentemente, não tendo a recorrente demonstrado que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o presente fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao pedido da interveniente, baseado no artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância

Argumentos da interveniente

46 Na sua resposta, a interveniente pede, em primeiro lugar, que a decisão da Câmara de Recurso seja alterada na parte em que indeferiu a oposição no que diz respeito aos seguintes produtos, em causa no pedido de registo da marca comunitária: «preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para polir, desengordurar e raspar». A interveniente considera, com efeito, que estes produtos podem ser equiparados a sabões, que são abrangidos pela sua marca registada no Reino Unido sob o n.º 657 864. A semelhança desses produtos com os sabões decorre do facto de poderem ambos ser utilizados para limpar a casa, poderem ser objecto dos mesmos modos de comercialização, encontrar-se nos mesmo corredores (quando são vendidos nas grandes superfícies), ser utilizados uns com os outros e de as empresas que fabricam este tipo de produtos oferecerem uma gama completa de produtos de limpeza. Por conseguinte, tendo em conta a semelhança entre os sabões e os produtos acima enumerados, bem como o risco de confusão que existe entre as duas marcas, a Câmara de Recurso devia ter indeferido o pedido de registo para todos os produtos em causa, incluindo as «preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para polir, desengordurar e raspar».

47 A interveniente critica igualmente a decisão recorrida por não ter deferido a oposição com base nas outras marcas de que é titular. Critica mais especificamente o n.º 44 da decisão recorrida, na medida em que refere que as diferenças entre a marca requerida e as suas outras marcas anteriores, enumeradas no n.º 5 *supra*, são em maior número do que as semelhanças visuais e fonéticas. A este respeito, a interveniente salienta as conclusões da Câmara de Recurso segundo as quais, por

um lado, quatro dessas outras marcas anteriores não representam um cavaleiro a jogar pólo e, por outro, nas restantes quatro marcas anteriores, isto é, as que representam um jogador de pólo, o elemento dominante é o vocábulo «pólo».

48 A interveniente sustenta que a marca requerida e as outras marcas anteriores são semelhantes e que existe um risco de confusão no espírito do público em causa. Por um lado, a marca requerida evoca o conceito de pólo enquanto modalidade desportiva, e, consequentemente, é esse conceito que está na origem da marca. Ora, esse conceito corresponde exactamente ao evocado pelas outras marcas, de modo que as outras marcas anteriores e a marca requerida são conceptualmente muito semelhantes. Por outro, tendo em conta o facto de as marcas anteriores possuírem todas um carácter distintivo específico, tanto intrinsecamente como através do uso, bem como o facto de, à luz da apreciação do risco de confusão, se considerar que o consumidor médio apenas guarda na memória uma imagem imperfeita da marca, é provável que os consumidores confundam a marca requerida com outra marca que faça parte da família das marcas da interveniente.

49 Consequentemente, a interveniente conclui que a Câmara de Recurso não examinou suficientemente a questão da semelhança conceptual entre a marca requerida e as outras marcas anteriores e não se pronunciou sobre a questão do risco de confusão.

Apreciação do Tribunal

50 Ao pedir ao Tribunal, por um lado, que altere a decisão da Câmara de Recurso na medida em que esta indeferiu a oposição relativamente às preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para polir, desengordurar e raspar e, por outro, que julgue a oposição procedente relativamente a todos os

produtos em causa no pedido de marca comunitária, com fundamento tanto na marca anterior registada no Reino Unido sob o n.º 657 864 como nas outras marcas anteriores, a interveniente exerce a faculdade que lhe é conferida pelo artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo de formular, na resposta, pedidos de alteração da decisão da Câmara de Recurso relativamente a pontos não suscitados na petição.

51 Neste caso, as outras partes podem, nos termos do artigo 135.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, no prazo de dois meses a contar da notificação da resposta, apresentar uma resposta em que se limitem a responder às conclusões e fundamentos apresentados pela primeira vez na resposta de um interveniente. Nem o IHMI nem a recorrente exerceram esta faculdade. Em contrapartida, na audiência, tanto a recorrente como o IHMI tomaram posição sobre o pedido da interveniente. Neste quadro, a recorrente requereu ao Tribunal que julgasse esse pedido improcedente. O IHMI apenas se pronunciou sobre a parte do pedido relativa ao indeferimento pela Câmara de Recurso da oposição contra as preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para polir, desengordurar e raspar. Referiu que partilhava, a este respeito, da posição da interveniente.

52 Há que observar, desde já, que, embora seja verdade que a maior parte dos produtos abrangidos pela marca figurativa anterior registada no Reino Unido sob o n.º 657 864 apenas são utilizados como produtos de beleza ou de higiene pessoal, o mesmo não acontece com os sabões, que têm uma dupla função. Com efeito, apesar de os sabões serem utilizados para lavar o corpo e lhe dar um odor ou um aspecto agradável, não é menos verdade, o que a Câmara de Recurso não referiu, no n.º 22 da decisão recorrida, que também são utilizados como produtos de limpeza da casa. A este título, são comparáveis às preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, bem como às preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar. Assim sendo, existe uma semelhança entre, por um lado, os sabões abrangidos pela marca figurativa anterior registada no Reino Unido sob o n.º 657 864 e, por outro, as preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, bem como as preparações para polir, desengordurar e raspar, para as quais

foi pedido o registo pela recorrente. Tendo em conta esta semelhança, o risco de confusão reconhecido pela Câmara de Recurso estende-se também às preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, bem como às preparações para polir, desengordurar e raspar, de modo que há que anular parcialmente a decisão da Câmara de Recurso na medida em que não indeferiu o pedido de registo da marca comunitária para esse produtos. Nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, compete ao IHMI tomar as medidas necessárias à execução desta anulação parcial.

53 No que diz respeito ao pedido da interveniente no sentido de a oposição ser julgada procedente com fundamento nas suas marcas anteriores que não a registada no Reino Unido sob o n.º 657 864, há que observar que tal pedido poderia, quando muito, levar ao mesmo resultado que o decorrente do parágrafo precedente, isto é, ao indeferimento total do pedido de marca comunitária para os produtos incluídos na classe 3. Consequentemente, tendo o pedido da interveniente assente neste segundo fundamento ficado, assim, sem objecto, há que negar-lhe provimento.

Quanto às despesas

54 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. No caso em apreço, a recorrente foi vencida e o IHMI pediu a sua condenação nas despesas. Na audiência, a interveniente também pediu que a recorrente fosse condenada nas despesas. O facto de só ter feito esse pedido na audiência não impede que o seu pedido seja atendido (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Março de 1979, NTN Toyo Bearing e o./Conselho, 113/77, Recueil, p. 1185, e conclusões do advogado-geral J. P. Warner, Recueil, pp. 1212 a 1274). Consequentemente, há que condenar a recorrente na totalidade das despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

1) **A decisão recorrida é anulada na medida em que permite o registo em nome da Royal County of Berkshire Polo Club Ltd do pedido de marca para os seguintes produtos incluídos na classe 3: preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem e preparações para polir, desengordurar e raspar.**

2) **Quanto ao mais, é negado provimento ao recurso.**

3) **A recorrente é condenada a suportar as suas próprias despesas bem como as do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e as da interveniente.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 21 de Fevereiro de 2006.

O secretário O presidente

E. Coulon M. Vilaras