ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
9 de Abril de 2003 *

No processo T-224/01,

Durferrit GmbH, com sede em Mannheim (Alemanha), representada por P. Koch Moreno, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl e O. Waelbroeck, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo interveniente no presente processo

Kolene Corporation, com sede em Detroit, Michigan (Estados Unidos da América), representada por C. Gielen, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 6 de Julho de 2001 (processo R 864/1999-1), relativa a um processo de oposição entre Durferrit GmbH e Kolene Corporation,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 27 de Novembro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Enquadramento jurídico

1 Os artigos 7.°, 8.°, 38.° e 41.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na sua nova redacção, têm o seguinte teor:

«*Artigo 7.°*

Motivos absolutos de recusa

1. Será recusado o registo:

[...]

f) De marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;

[...]

Artigo 8.º

Motivos relativos de recusa

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

[...]

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

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

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

[...]

ii) Marcas registadas num Estado-Membro [...];

[...]

Artigo 38.º

Exame dos motivos absolutos de recusa

1. Se a marca for excluída do registo por força do artigo 7.º em relação à totalidade ou a parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária tenha sido pedida, o pedido será recusado em relação a esses produtos ou serviços.

[...]

Artigo 41.º

Observações de terceiros

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva, bem como as associações [...] pode, após publicação do pedido de marca comunitária, dirigir ao instituto observações

escritas, que precisem os motivos de recusa automática do registo da marca previstos nomeadamente no artigo 7.° Não adquirem por esse facto a qualidade de partes no processo perante o Instituto.

[...]»

Antecedentes do litígio

2 Em 1 de Abril de 1996, a Kolene Corporation (a seguir «interveniente») apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento n.° 40/94.

3 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo NU-TRIDE.

4 Os produtos e serviços para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas classes 1 e 40, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para efeitos do Registo das Marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e modificado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 1: «Produtos químicos para utilização no tratamento de metais»;

— classe 40: «Tratamento de metais».

5 Em 11 de Agosto de 1997, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*.

6 Em 6 de Novembro de 1997, a recorrente, utilizando a sua denominação anterior, «Degussa Aktiengesellschaft», apresentou oposição ao abrigo do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. O fundamento da oposição é a existência de uma marca, de que a recorrente é titular, registada na Alemanha em 17 de Agosto de 1962. Essa marca (a seguir «marca anterior»), que consiste no sinal nominativo «TUFFTRIDE», foi registada para produtos das classes 1, 7 e 11, na acepção do acordo de Nice, e correspondem à seguinte descrição:

«Sais inorgânicos, em particular cianetos e cianatos alcalinos para o tratamento dos metais, fornos para banhos de sal com acessórios, nomeadamente pirómetros para medir a temperatura do banho de nitruração, exaustores e ventiladores, com ventilador incorporado, para eliminar gases de combustão, tomadas de ar e compressores para ventilação dos banhos, equipamentos para o depósito de sedimentos nos banhos, sendo todos estes aparelhos destinados ao tratamento de nitruração do aço e dos elementos em aço.»

7 Em apoio da oposição, a recorrente invocou os motivos relativos de recusa previstos no artigo 8.°, n.° 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 40/94.

8 Em 19 de Maio de 1998, a interveniente limitou a lista dos produtos e dos serviços contidos no pedido de marca aos seguintes produtos e serviços:

— classe 1: «Produtos químicos, não consistindo nenhum deles em cianeto ou não contendo cianeto, para utilização no tratamento de metais»;

— classe 40: «Tratamento de metais que não implique a utilização ou a aplicação de cianeto».

9 Por decisão de 15 de Outubro de 1999, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição com fundamento no facto de as duas marcas em causa não serem idênticas e de não existir risco de confusão entre elas no território pertinente da Comunidade, ou seja, na Alemanha.

10 Em 13 de Dezembro de 1999, a recorrente interpôs recurso no IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, com o objectivo de obter a anulação da decisão da Divisão de Oposição.

11 Por decisão de 6 de Julho de 2001, notificada à recorrente em 23 de Julho de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. A Câmara de Recurso considerou, no essencial, que, com base numa comparação visual, fonética e conceptual, as marcas em causa não são suficientemente similares para se poder considerar que existe um risco de confusão entre elas no território pertinente da Comunidade, ou seja, na Alemanha (n.ºs 16 a 19 da decisão impugnada). Além disso, a Câmara de Recurso considerou que também não existe um risco de confusão na forma de

risco de associação entre as marcas em causa, uma vez que a marca pedida não foi criada com base na marca anterior e que não existem ligações aparentes entre as duas marcas (n.° 20 da decisão impugnada). Por último, a Câmara de Recurso considerou que esta conclusão não ficava invalidada mesmo que se provasse que a marca anterior gozava de prestígio (n.° 21 da decisão impugnada).

Tramitação processual e pedidos das partes

12 A recorrente interpôs o presente recurso por petição redigida em inglês e que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 24 de Setembro de 2001.

13 A interveniente não se opôs, no prazo fixado para o efeito pela Secretaria do Tribunal, a que o inglês fosse a língua do processo.

14 O IHMI apresentou a sua resposta na Secretaria do Tribunal em 18 de Fevereiro de 2002. A interveniente apresentou a sua resposta na Secretaria do Tribunal em 31 de Janeiro de 2002.

15 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— anular a decisão da Divisão de Oposição;

— declarar que a marca pedida e a marca anterior são incompatíveis;

— recusar o registo da marca pedida;

— condenar a interveniente nas despesas.

16 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

17 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas, incluindo as da interveniente.

18 Na audiência, a recorrente desistiu dos segundo, terceiro e quarto pedidos, o que o Tribunal exarou na acta de audiência.

Questão de direito

19 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos, assentes, respectivamente, na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e do artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, assente na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

20 A recorrente sustenta que existe um risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior.

21 A este respeito, refere que estas duas marcas designam os mesmos produtos e serviços e que o público pertinente é limitado e altamente especializado. Por outro lado, esse público tem conhecimento dos laços comerciais que durante vários anos existiram entre a recorrente e a interveniente.

22 Segundo a recorrente, as duas marcas em causa são similares do ponto de vista fonético e visual. A este propósito, a recorrente observa que a comparação entre as duas marcas deve basear-se na impressão geral por elas produzida. A recorrente censura à Câmara de Recurso o facto de as ter «dissecado». Neste contexto, a recorrente defende que, ao contrário do que considerou a Divisão de Oposição, o sufixo «-tride» não tem carácter descritivo em relação aos produtos e serviços em causa. Como tal, esse elemento deve ser tido em conta para efeitos da comparação das duas marcas em causa.

23 Além disso, a recorrente considera que existe um risco de associação entre as marcas em causa, uma vez que o público pertinente será levado a entender a marca pedida como uma variante da marca anterior e, por conseguinte, a crer que as duas marcas têm a mesma origem comercial.

24 Acresce que a recorrente alega que é uma das primeiras empresas no sector da indústria química e que o sinal «TUFFTRIDE», estando registado em vários países, é uma marca que goza de prestígio, ou mesmo de notoriedade. Assim, segundo a recorrente, a marca anterior deve beneficiar de uma protecção reforçada. Ora, o uso da marca pedida permite à interveniente tirar proveito dos esforços comerciais da recorrente.

25 Por último, a recorrente pede ao Tribunal que adopte medidas de instrução para demonstrar, por um lado, a existência, a natureza, a duração e o alcance dos laços comerciais que durante vários anos existiram entre ela e a interveniente e, por outro, que o termo «tride» não tem carácter genérico no sector da indústria química.

26 O IHMI considera que existem diferenças consideráveis entre as marcas em causa. Assim, de uma perspectiva visual, a marca cujo registo é pedido, NU-TRIDE, é entendida como uma combinação de dois elementos, enquanto a

marca anterior TUFFTRIDE é menos fácil de separar. Do ponto de vista fonético, as respectivas primeiras sílabas das duas marcas pronunciam-se de modo muito diferente, quer em inglês quer em alemão. Por último, as duas marcas não têm nada em comum do ponto de vista conceptual, uma vez que o elemento «NU» pode sugerir a ideia de novidade ou de melhoria, enquanto o elemento «TUFF» (ou «TUFFT») pode sugerir a ideia de solidez. Quanto ao elemento «TRIDE», o IHMI considera que se refere ao processo de nitruração e que só marginalmente é distintivo em relação aos produtos e serviços em causa. Por conseguinte, a circunstância de esse elemento fazer parte de cada uma das marcas em causa não é susceptível de criar um risco de confusão entre elas.

27 Tendo em conta estas diferenças consideráveis entre as duas marcas em conflito, o IHMI entende que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao considerar que não existe risco de confusão entre elas. A este respeito, o IHMI precisa que, ainda que alguns dos produtos designados por essas duas marcas devam ser considerados idênticos, isso não invalida aquela conclusão, uma vez que o público pertinente é um público especializado no domínio da nitruração dos metais através de produtos químicos.

28 O IHMI acrescenta que a Câmara de Recurso considerou correctamente que não ficou provado que a marca anterior gozava de um grande prestígio e que, por conseguinte, a Câmara de Recurso não tomou em consideração essa circunstância. O único elemento de prova que a recorrente apresentou a este respeito no decurso do procedimento administrativo, uma lista de países nos quais o sinal TUFFTRIDE foi registado como marca, é insuficiente. Com efeito, resulta do acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Setembro de 1999, General Motors (C-375/97, Colect., p. I-5421), que uma marca só pode ser considerada de prestígio quando for conhecida por uma parte significativa do público pertinente.

29 Além disso, o IHMI defende que também não existe, no caso em apreço, um risco de confusão, na forma de risco de associação, entre as duas marcas em causa, uma vez que a marca pedida não foi criada com base na marca anterior e que não existem ligações aparentes entre essas duas marcas.

30 No que respeita aos laços comerciais que no passado existiram entre a recorrente e a interveniente, o IHMI admite que esses laços podem, em princípio, constituir um factor a ter em conta na apreciação global do risco de confusão, desde que o público pertinente deles tivesse conhecimento. No entanto, o IHMI entende que não ficou provado que assim acontece no caso em apreço.

31 Quanto ao pedido da recorrente para que o Tribunal ordenasse medidas de instrução, o IHMI considera que devem ser submetidos à Divisão de Oposição todos os elementos pertinentes para efeitos de apreciação do risco de confusão, não podendo, por conseguinte, ser apresentados pela primeira vez no Tribunal.

32 A interveniente considera que os produtos designados por cada uma das marcas em causa diferem de modo significativo. Com efeito, a marca anterior foi registada para «sais inorgânicos, em particular cianetos e cianatos alcalinos». Ao invés, na lista dos produtos designados pela marca pedida, os cianetos, que são produtos altamente tóxicos, estão expressamente excluídos. Ora, a interveniente refere que, se os produtos designados por cada uma das duas marcas em causa têm o mesmo destino, ou seja, a nitruração dos metais, o público pertinente está mais interessado no processo de nitruração, que é diferente no caso de utilização desses produtos. Neste contexto, a interveniente observa que o público pertinente é um público especializado no domínio dos produtos químicos destinados à nitruração.

33 No que diz respeito à comparação das marcas em causa, a interveniente entende que não são similares do ponto de vista visual, fonético ou conceptual. A este respeito, recorda que, nos termos do acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191), a apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas em conflito, atendendo aos elementos dominantes e distintivos destas. Ora, no caso em apreço, o elemento «TRIDE», sendo descritivo em relação aos produtos e serviços em causa, não pode ser considerado um elemento distintivo das duas marcas em causa. Acresce que, segundo a interveniente, o público pertinente tem tendência a dar mais atenção ao primeiro elemento de uma marca

nominativa composta. Por último, as primeiras sílabas das marcas em causa são completamente diferentes, quer no que se refere ao aspecto fonético quer quanto ao número e tipo de letras utilizadas.

34 No que toca aos laços comerciais que no passado existiram entre a recorrente e a interveniente, esta última afirma que o público pertinente, sendo altamente especializado, tem conhecimento do rompimento desses laços. Além disso, segundo a interveniente, esses laços nunca existiram no mercado europeu, de modo que não afectam a apreciação do risco de confusão entre as duas marcas em causa nesse mercado.

35 Por último, a interveniente sustenta que o argumento da recorrente de que a marca anterior gozava de prestígio não ficou demonstrado. Segundo afirma, a marca anterior só está presente num sector bastante especializado do mercado e não goza de qualquer prestígio particular. Neste contexto, a interveniente contesta o argumento de que tirou proveito dos esforços comerciais da recorrente.

Apreciação do Tribunal

36 Em primeiro lugar, importa lembrar que, nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, havendo oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo à marca pedida quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou dos 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, por força do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

37 No caso em apreço, a marca anterior foi registada na Alemanha. Por conseguinte, a fim de demonstrar a eventual existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, importa ter em conta o ponto de vista do público pertinente na Alemanha. Nos seus articulados e na audiência, todas as partes afirmaram que esse público é composto por um número limitado de empresas altamente especializadas no sector da indústria química e, em particular, na técnica de «nitruração». Nestas condições, e tendo em conta a natureza dos produtos e serviços designados pelas duas marcas, há que considerar que o público pertinente é composto por um número reduzido de operadores altamente especializados no domínio do tratamento dos metais através de processos químicos (v. n.° 19 da decisão impugnada).

38 Em segundo lugar, refira-se que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, é necessário, para efeitos da aplicação dessa disposição, fazer prova da existência de uma semelhança entre os produtos ou os serviços designados (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 22).

39 Segundo esta mesma jurisprudência, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço, incluindo estes factores, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrencial ou complementar (acórdão Canon, já referido, n.° 23).

40 No caso em apreço, resulta da decisão impugnada e da decisão da Divisão de Oposição à qual aquela se refere (v. n.^{os} 16 e 8 da decisão impugnada) que a Câmara de Recurso considerou, ainda que de maneira implícita, que existe uma semelhança entre os produtos e serviços abrangidos pela marca pedida e os produtos designados pela marca anterior. Esta apreciação está correcta. Com

efeito, no que respeita, em primeiro lugar, aos produtos designados por cada uma das duas marcas, estes têm o mesmo destino, ou seja a nitruração dos metais, e dirigem-se ao mesmo público. Além disso, é pacífico, e foi confirmado pelas declarações das partes na audiência, que os produtos em questão são concorrenciais. Em segundo lugar, relativamente à comparação entre, por um lado, os serviços denominados de «tratamento de metais», constantes do pedido da marca, e, por outro, os produtos designados pela marca anterior, há que observar que esses serviços implicam a utilização dos referidos produtos. Existe, portanto, uma semelhança entre eles.

41 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento da interveniente de que, ao contrário dos produtos designados pela marca anterior, os produtos visados pelo pedido da marca, na versão alterada de 19 de Maio de 1998, não contêm «cianeto». A este respeito, importa referir que, como a recorrente expôs correctamente, sem ser, neste ponto, contestada pelo IHMI ou pela interveniente, a categoria dos produtos denominados «sais inorgânicos», designados pela marca anterior, inclui igualmente produtos que não consistem em cianeto nem contêm cianeto. Com efeito, resulta claramente da utilização, na descrição desses produtos, do termo «em particular» que os cianetos só aí constam a título de exemplo. Assim, o argumento da interveniente baseia-se numa premissa errada e deve ser afastado por não ser pertinente para efeitos da comparação dos produtos e serviços em causa [v., por analogia, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.° 45].

42 Em terceiro lugar, importa recordar que, segundo a jurisprudência, constitui um risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (acórdão Canon, já referido, n.° 29; acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 17). Segundo a mesma jurisprudência, o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente tendo em conta todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdãos do Tribunal de Justiça SABEL, já referido, n.° 22; Canon, já referido, n.° 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 18; e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.° 40).

43 Esta apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, designadamente, 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, n.° 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 19; e Marca Mode, já referido, n.° 40). A interdependência entre estes factores encontra a sua expressão no sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão, cuja avaliação, por seu lado, 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.

44 Além disso, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, designadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). Nos termos desta apreciação global, importa igualmente tomar em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 26).

45 É à luz destas considerações que há que examinar se o grau de semelhança visual, fonética e conceptual entre as marcas em causa é suficientemente elevado para se poder considerar que existe um risco de confusão entre elas.

46 No que respeita, antes de mais, aos respectivos primeiros elementos das marcas em causa, a saber, os elementos «TUFF» e «NU», verifica-se, em primeiro lugar, que não são visualmente similares. Por um lado, são compostos por um número diferente de letras. Por outro, as letras utilizadas são diferentes, com excepção da letra «U» que surge em segundo lugar em cada um deles. Por último, na marca pedida, o elemento «NU» está separado do sufixo «TRIDE» por um travessão, ao passo que, na marca anterior, os elementos «TUFF» e «TRIDE» escrevem-se numa única palavra.

47 Em segundo lugar, comparados no plano fonético, os dois elementos em causa também não são similares. Com efeito, se o público pertinente pronunciar estas duas sílabas em alemão, o elemento «TUFF» pronuncia-se [tuf] e o elemento «NU» [nu]. Se, pelo contrário, o público pertinente pronunciar as mesmas sílabas em inglês, o elemento «TUFF» pronunciar-se-á como a palavra inglesa «tough» e o elemento «NU» como a palavra inglesa «new».

48 Em terceiro lugar, não é relevante a comparação dos referidos elementos no plano conceptual caso o público pertinente pronuncie as duas sílabas em alemão, visto que nenhum desses elementos tem um significado determinado na língua alemã. Se, pelo contrário, o público pertinente pronunciar as duas sílabas em inglês, elas terão, quando muito, significados completamente diferentes, visto que o elemento «TUFF» poderia ser associado à palavra inglesa «tough», que significa «duro» ou «sólido», enquanto o elemento «NU» poderia ser associado à palavra inglesa «new», que significa «novo».

49 Quanto ao sufixo «TRIDE», comum às duas marcas em causa, recorde-se que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso entendeu que esse elemento devia considerar-se descritivo do processo de nitruração («the process of nitriding»), ao qual se destinam não só os produtos e serviços designados pelas duas marcas em conflito como também os de outras marcas (n.^{os} 19 e 8 da decisão impugnada). Por outro lado, a própria recorrente admitiu, no processo na Câmara de Recurso, que, na indústria do tratamento dos metais, o elemento «TRIDE» refere-se ao processo de nitruração (n.° 12 da decisão impugnada). A Câmara de Recurso considerou, assim, que esse elemento não tem um carácter distintivo particular e que, por conseguinte, não se lhe pode atribuir uma importância injustificada («undue importance») para efeitos da comparação das duas marcas.

50 A este respeito, verifica-se que, como o IHMI e a interveniente referiram com razão, o sufixo «TRIDE» não é — ou só muito residualmente é — distintivo dos produtos e serviços em causa. Com efeito, o sufixo reporta-se à técnica de nitruração, designando, portanto, o destino desses produtos e serviços. Além disso, decorre dos autos do procedimento administrativo na Câmara de Recurso

que o mesmo sufixo é comummente utilizado no comércio para designar produtos e serviços utilizados no processo de nitruração, o que é confirmado pelo registo, como marcas nacionais, em vários Estados-Membros, de outros sinais nominativos com o mesmo sufixo, como «VITRIDE», «SULFTRIDE», «CHLOTRIDE», «STRIDE» e «BALTRIDE». O facto de só uma dessas marcas, a marca «VITRIDE», estar registada na Alemanha não põe em causa esta consideração, na medida em que o público pertinente, sendo altamente especializado num mercado também ele muito especializado, pode ter conhecimento das marcas presentes noutros mercados da Comunidade.

51 Nestas condições, deve ser indeferido o pedido da recorrente no sentido de ordenar, a título de medida de instrução, uma peritagem para demonstrar que o sufixo «TRIDE» não se refere ao destino dos produtos e serviços em causa.

52 Tendo em conta todas as considerações precedentes, impõe-se concluir que o grau de semelhança entre as marcas em causa não é suficientemente elevado para se poder considerar que existe um risco de confusão entre elas. Tal conclusão é corroborada pelo facto de o público pertinente ser altamente especializado no domínio dos produtos e serviços em causa, podendo, por conseguinte, manifestar um elevado grau de atenção na escolha desses produtos e serviços.

53 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelos outros argumentos apresentados pela recorrente.

54 No que respeita, em primeiro lugar, ao argumento do pretenso prestígio ou notoriedade da marca anterior, a recorrente precisou, na audiência, que só pretende invocar o prestígio dessa marca.

55 A este respeito, refira-se que a noção de «marca de prestígio» consta de uma disposição diferente, o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Essa disposição confere uma protecção mais ampla às marcas pertencentes a essa categoria, no sentido de que uma oposição pode validamente basear-se nessa marca sem que seja necessário demonstrar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, nem a existência de um risco de confusão. Cumpre, todavia, declarar que a recorrente não invocou essa disposição no procedimento administrativo no IHMI nem na petição.

56 No entanto, recorde-se que o Tribunal de Justiça declarou, no n.° 24 do acórdão Canon, já referido, que o carácter distintivo da marca anterior, em especial o seu prestígio, deve ser tomado em consideração na apreciação do risco de confusão.

57 No caso em apreço, para apoiar a tese de que a marca anterior goza de prestígio, a recorrente limita-se, na petição, a invocar o facto de o sinal nominativo TUFFTRIDE ter sido registado em vários países como marca nacional.

58 Ora, esta circunstância é insuficiente para, por si só, demonstrar que a marca anterior goza de prestígio no território pertinente da Comunidade, ou seja, na Alemanha. Com efeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que só se pode considerar que uma marca goza de prestígio quando, no território pertinente, é conhecida por uma parte significativa do público interessado (acórdão General Motors, já referido, n.^{os} 20 a 31). Ora, tal prova não foi de modo algum produzida pela recorrente no presente.

59 Daqui decorre que o argumento da recorrente assente no pretenso prestígio da marca anterior não colhe.

60 No que se refere, em segundo lugar, ao argumento da recorrente relativo ao risco de associação, importa salientar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, esse risco constitui um caso específico de risco de confusão (acórdãos SABEL, já referido, n.os 18 e 26, e Marca Mode, já referido, n.º 34). Mais concretamente, o risco de associação caracteriza-se pela circunstância de as marcas em causa, embora não sendo susceptíveis de ser directamente confundidas pelo público pertinente, poderem ser percebidas como sendo duas marcas do mesmo titular. É o que acontece, nomeadamente, quando se verifique que as duas marcas pertencem a uma série de marcas formadas com base num tronco comum.

61 No entanto, é pacífico que a recorrente não utiliza uma série de marcas contendo o elemento «TRIDE». Por outro lado, ainda que se entenda que a simples aptidão de um elemento para ser considerado tronco comum de uma potencial série de marcas é suficiente para originar um risco de associação, impõe-se declarar que, de todo o modo, não é o que acontece no caso em apreciação, visto que o sufixo «TRIDE» tem, como já foi indicado, um carácter descritivo.

62 Pode igualmente existir um risco de associação entre duas marcas quando a marca anterior é também a denominação da empresa dela titular. Nesse caso, o público pertinente pode pensar que as marcas em causa pertencem ao mesmo titular ou que entre as empresas em causa existem, no mínimo, laços estruturais ou económicos, como um acordo de licença (v., sobre este último aspecto, acórdão de 30 de Novembro de 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Colect., p. I-6227, n.os 36 e segs.). Ora, no caso em apreço, a marca anterior não constitui a denominação da recorrente.

63 Por outro lado, os laços comerciais que existiram entre a recorrente e a interveniente não são suficientes para demonstrar o risco de associação invocado pela recorrente. Com efeito, além do facto de esses laços comerciais nunca terem

existido no mercado alemão, o público pertinente, sendo altamente especializado no mercado limitado dos produtos e serviços em causa, pode tomar conhecimento do rompimento desses laços, o que a recorrente verdadeiramente não contestou em resposta a uma questão do Tribunal na audiência.

64 Nestas circunstâncias, também não se deve ordenar a medida de instrução requerida pela recorrente com o objectivo de um dos seus representantes ser ouvido sobre a existência, a natureza, a duração e o alcance dos laços comerciais que existiram entre ela e a interveniente.

65 Resulta do que antecede que a argumentação da recorrente assente na existência de um pretenso risco de confusão, na forma de risco de associação, entre as marcas em causa deve ser igualmente rejeitada.

66 O primeiro fundamento deve, por conseguinte, ser considerado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, assente em violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

67 A recorrente alega que a interveniente foi, durante vários anos, a sua representante comercial nos Estados Unidos e no Canadá. Ora, segundo afirma,

a interveniente prossegue, desde o rompimento dos seus laços comerciais, uma estratégia comercial destinada a que o público continue a estabelecer a ligação entre a marca cujo registo é pedido e a empresa da recorrente.

68 Segundo a recorrente, a interveniente, ao pretender obter o registo de uma marca muito similar à marca anterior, fixou como objectivo, através de um *animus imitandi*, apropriar-se do seu prestígio, agindo de má fé e cometendo um abuso de direito. Como tal, a recorrente considera que a marca pedida é contrária à ordem pública e aos bons costumes, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 40/94.

69 O IHMI alega, no essencial, que o artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 40/94 não constitui um motivo relativo de recusa a examinar no âmbito de uma oposição, não abrangendo a situação em que o requerente da marca age de má fé.

70 A interveniente defende que o artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 40/94 não é um motivo de oposição na acepção do artigo 42.°, n.° 1, do mesmo regulamento.

71 Além disso, a interveniente rejeita o argumento da recorrente segundo o qual teve a intenção de induzir deliberadamente o público em erro sobre a origem comercial dos produtos e serviços em causa. Neste contexto, alega que o processo de nitruração, que envolve os produtos e serviços designados pela marca anterior, fora objecto de patentes de que a recorrente é titular e que a duração de protecção da maioria dessas patentes já expirou. Assim, segundo a interveniente, a recorrente não tem o direito de impedir outras empresas de comercializarem os

produtos ou serviços designados por essa marca ou de utilizarem o sufixo «-tride» como elemento de uma marca.

Apreciação do Tribunal

72 Resulta do enunciado do artigo 42.°, n.° 1, bem como da economia dos artigos 42.° e 43.° do Regulamento n.° 40/94, que os motivos absolutos de recusa visados no artigo 7.° do mesmo regulamento não devem ser examinados no âmbito de uma oposição. Com efeito, os motivos que podem servir de fundamento a uma oposição, como os previstos no artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, são unicamente os motivos relativos de recusa, previstos no artigo 8.° do referido regulamento. Ora, é sobre a oposição assim delimitada que o IHMI é chamado a decidir por força do artigo 43.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Por outro lado, o processo de registo caracteriza-se por diferentes etapas. Assim, no âmbito do exame, o IHMI examina oficiosamente se um motivo absoluto de recusa se opõe ao registo da marca pedida (artigo 38.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94). Se não for esse o caso, o pedido de marca é publicado em conformidade com os artigos 38.°, n.° 1, e 40.°, n.° 1, do mesmo regulamento. Em seguida, se, nos termos do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, for apresentada oposição no prazo de três meses a contar da publicação do pedido, o IHMI examina, no âmbito da oposição, os motivos relativos de recusa invocados pela parte oponente (artigo 74.°, n.° 1, *in fine*, do mesmo regulamento).

73 É verdade que, nos termos do artigo 41.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, os terceiros podem dirigir observações ao IHMI que digam nomeadamente respeito aos motivos absolutos de recusa. No entanto, não resulta dos autos que, no caso em apreço, a recorrente tenha apresentado ao IHMI essas observações relativas ao artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do mesmo regulamento. Por outro lado, ainda que tal tivesse acontecido, essas observações teriam como único efeito a análise, pelo IHMI, da possibilidade de eventualmente reabrir o processo de exame de modo a

verificar se o motivo absoluto de recusa invocado se opõe ao registo da marca pedida. Segue-se que não é no âmbito de uma oposição que o IHMI deve ter em conta as observações de terceiros apresentadas nos termos do artigo 41.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. É o que acontece ainda que as observações de terceiros sejam apresentadas no decurso de uma oposição. Por outro lado, confrontado com uma situação destas, o IHMI tem a possibilidade de suspender o processo de oposição, nos termos do artigo 20.°, n.° 6, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1).

74 Além disso, importa assinalar que, por força do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94, só quem seja parte num processo no IHMI pode interpor recurso para uma Câmara de Recurso. Resulta também do artigo 63.°, n.° 4, do mesmo regulamento que o recurso para o órgão jurisdicional comunitário só está aberto às partes no processo na Câmara de Recurso que deu origem à decisão impugnada. Ora, o artigo 41.°, n.° 1, último período, do Regulamento n.° 40/94 dispõe que as pessoas que dirigem observações escritas ao IHMI não adquirem por esse facto a qualidade de partes no processo neste último. Como tal, essa pessoa não pode interpor um recurso na Câmara de Recurso nem, *a fortiori*, no órgão jurisdicional comunitário, para contestar a legalidade de uma decisão do IHMI em relação ao motivo absoluto de recusa invocado. O mesmo se passa relativamente a uma parte que, no âmbito da oposição que apresentou contra o registo de uma marca comunitária, dirige observações ao IHMI nos termos do artigo 41.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, visto que, a este respeito, em nada se distingue de qualquer outro terceiro que apresenta observações. Por conseguinte, nesse caso, a parte interessada não pode, no âmbito de um recurso interposto na Câmara de Recurso, ou mesmo no órgão jurisdicional comunitário, recurso esse que tem por objecto a fiscalização da legalidade da decisão do IHMI que se pronunciou sobre a oposição, contestar a legalidade dessa decisão em relação ao motivo absoluto de recusa a que aludem as observações.

75 Daqui resulta que o artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 40/94 não faz parte das disposições em relação às quais a legalidade da decisão impugnada deve ser apreciada. Portanto, o fundamento assente na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 40/94 deve ser considerado irrelevante.

76 Seja como for, importa referir que o requisito visado no artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 40/94, ou seja, o facto de a marca pedida ser contrária à ordem pública e aos bons costumes, não está preenchido no caso em apreço. Como correctamente demonstrado pelo IHMI na sua resposta, aquela disposição não abrange a situação na qual o requerente da marca age de má fé. Com efeito, resulta de uma leitura de conjunto das várias alíneas do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 que estas se referem às qualidades intrínsecas da marca pedida e não às circunstâncias relativas ao comportamento do requerente da marca, como as invocadas pela recorrente no presente caso.

77 Por conseguinte, o segundo fundamento também deve ser julgado improcedente.

78 Por tudo o que antecede, deve negar-se provimento ao recurso.

Quanto às despesas

79 Por força do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, 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 IHMI e pela interveniente, em conformidade com o pedido destes.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

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

Vilaras Tiili Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 9 de Abril de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

M. Vilaras