ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

24 de Junho de 2010 *

No processo C-51/09 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, interposto em 3 de Fevereiro de 2009,

Barbara Becker, residente em Miami (Estados Unidos), representada por P. Baronikians, Rechtsanwalt,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Harman International Industries Inc., com sede em Northridge (Estados Unidos), representada por M. Vanhegan, barrister,

recorrente em primeira instância,

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

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: inglês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: J.-C. Bonichot, presidente de secção, C. Toader, K. Schiemann, P. Kūris (relator) e L. Bay Larsen, juízes,

advogado-geral: P. Cruz Villalón,
secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 11 de Fevereiro de 2010,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 25 de Março de 2010,

profere o presente

Acórdão

1 Através do presente recurso, B. Becker pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 2 de Dezembro de 2008, Harman International Industries/IHMI — Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Colect., p. II-3431, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual foi anulada a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 7 de Março de 2007 (processo R 502/2006-1, a seguir «decisão controvertida»), a qual por sua vez anulara a decisão da Divisão de Oposição que tinha acolhido a oposição apresentada pela Harman International Industries Inc. (a seguir «Harman») contra o registo da marca nominativa comunitária Barbara Becker.

Quadro jurídico

2 O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), 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), dispõe:

«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.»

3 Nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, entende-se por «marcas anteriores», nomeadamente, as marcas comunitárias cuja data de depósito seja anterior à do pedido de registo de marca comunitária.

Factos na origem do litígio

4 Em 19 de Novembro de 2002, B. Becker apresentou ao IHMI um pedido de registo como marca comunitária da marca nominativa Barbara Becker.

5 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 9, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:

«Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores.»

6 Em 24 de Junho de 2004, a Harman deduziu oposição ao registo da marca Barbara Becker quanto a todos os produtos por esta designados, com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e no artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento. A oposição baseou-se na marca nominativa comunitária BECKER ONLINE PRO n.º 1823228, registada em 1 de Julho de 2002, e no pedido de registo de 2 de Novembro de 2000, da marca nominativa comunitária BECKER n.º 1944578, registada em 17 de Setembro de 2004. também destinada a diversos produtos incluídos na referida classe 9.

7 Por decisão de 15 de Fevereiro de 2005, a Divisão de Oposição do IHMI, considerando que existia um risco de confusão entre as marcas em conflito, acolheu a oposição da Harman. Considerou que os produtos designados por estas marcas eram idênticos e que as marcas eram globalmente semelhantes, na medida em que apresentavam, por um lado, um grau médio de semelhanças visual e fonética e que eram, por outro, idênticas do ponto de vista conceptual, dado que se referiam ao mesmo apelido.

8 Em 11 de Abril de 2006, B. Becker recorreu desta decisão, que foi anulada pela decisão controvertida. Nesta, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI (a seguir «Câmara de Recurso») considerou que os produtos designados pelas marcas em conflito eram em partes idênticos e em parte semelhantes. Fez uma distinção entre os produtos destinados ao grande público, os destinados aos profissionais e os que, destinados tanto a um como a outro destes dois primeiros grupos, se incluíam numa categoria intermédia.

9 No que respeita aos sinais em conflito, a Câmara de Recurso procedeu unicamente à comparação da marca nominativa anterior BECKER e da marca Barbara Becker cujo registo é pedido. Considerou que apenas existia um certo grau de semelhanças visual e fonética entre os referidos sinais, mas que, no plano conceptual, estes eram claramente distintos na Alemanha e nos outros países da União Europeia, uma vez que o público relevante compreendia a marca Barbara Becker na sua integralidade, e não como uma associação de «Barbara» e de «Becker». Fez ainda notar que B. Becker era célebre na Alemanha, ao passo que o apelido «Becker» é muito comum. Por consequência, concluiu que as diferenças entre os sinais em causa eram suficientemente importantes para afastar o risco de confusão.

10 Além disso, a Câmara de Recurso considerou que a condição instituída pela jurisprudência para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, segundo a qual deve existir entre as marcas em conflito um grau de semelhança tal que o público em causa estabeleça uma ligação entre elas, não estava preenchida.

Recurso no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

11 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Junho de 2007, a Harman interpôs recurso de anulação da decisão controvertida. Invocou dois fundamentos, um relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e outro relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento.

12 Ao acolher o primeiro destes fundamentos, o Tribunal, pelo acórdão recorrido, anulou a decisão controvertida, considerando que foi erradamente que a Câmara de Recurso concluiu que as marcas em conflito eram claramente distintas. Após ter reconhecido, no n.º 33 do acórdão recorrido, que estas apresentavam uma certa semelhança nos planos visual e fonético, como também declarara a Câmara de Recurso, considerou, no n.º 34 do mesmo acórdão, que a Câmara de Recurso fez uma apreciação errada da importância relativa do elemento «Becker» relativamente ao elemento «Barbara».

13 A este respeito, em primeiro lugar, o Tribunal, fazendo referência ao seu acórdão de 1 de Março de 2005, Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Colect., p. II-715, n.º 54), fez notar, no n.º 35 do acórdão recorrido, que a jurisprudência admite que, pelo menos em Itália, os consumidores atribuem, em regra, um maior carácter distintivo ao apelido do que ao nome próprio, quando presentes numa marca, de modo que ao apelido «Becker» podia ser atribuído um carácter distintivo mais elevado do que ao nome próprio «Barbara», na marca composta.

14 Em segundo lugar, o Tribunal afirmou, no n.º 36 do acórdão recorrido, que o facto de B. Becker ser célebre na Alemanha enquanto ex-mulher de Boris Becker não significa que, no plano conceptual, as marcas em conflito não sejam semelhantes. Isto porque as duas marcas remetem para o mesmo apelido e, portanto, apresentam uma seme-

lhança, tanto mais que, numa parte da União, ao elemento «Becker» da marca Barbara Becker pode, enquanto apelido, ser atribuído um carácter distintivo mais elevado do que ao elemento «Barbara», que é um simples nome próprio.

15 Em terceiro lugar, fazendo referência ao acórdão de 6 de Outubro de 2005, Medion (C-120/04, Colect., p. I-8551, n.os 30 e 37), o Tribunal considerou, no n.º 37 do acórdão recorrido, que o elemento «Becker», mesmo não sendo o elemento dominante da marca composta, é percepcionado como um apelido, por ser correntemente utilizado para designar uma pessoa, e conserva uma posição distintiva autónoma na referida marca.

16 Deste modo, fazendo notar que a identidade e a semelhança dos produtos visados pelas marcas em conflito não eram contestadas e que as referidas marcas apresentavam semelhanças visual, fonética e conceptual, o Tribunal, no n.º 40 do acórdão recorrido, declarou que existia um risco de confusão entre elas, muito embora os produtos em causa sejam destinados a um público que tem um nível de atenção relativamente elevado.

17 Por último, nos n.os 41 e 42 do acórdão recorrido, o Tribunal declarou que esta constatação não era infirmada pelo argumento do IHMI de que uma marca complexa e uma outra marca só podem ser consideradas semelhantes se o seu componente comum constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. Do mesmo modo, afastou o argumento de B. Becker de que a jurisprudência relativa às marcas compostas não era aplicável ao caso vertente, por a marca Barbara Becker ser constituída por um nome próprio e um apelido.

Pedidos das partes

18 Com o presente recurso, a recorrente pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido na parte em que este anulou a decisão controvertida e a condenou nas despesas. Pede ainda a condenação da Harman nas despesas.

19 A Harman pede, no essencial, que seja negado provimento ao recurso e que a recorrente seja condenada nas despesas.

20 O IHMI pede que o Tribunal de Justiça anule o acórdão recorrido e condene a Harman nas despesas em que o IHMI incorreu.

Quanto ao presente recurso

Argumentos das partes

21 Em apoio do seu recurso, B. Becker invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Sustenta que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro ao considerar que existia uma semelhança entre as marcas em conflito, tendo portanto feito uma aplicação errada desta disposição ao concluir que havia um risco de confusão.

22 Em primeiro lugar, censura o Tribunal de ter baseado a sua apreciação no seu acórdão Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), já referido, segundo o qual os consumidores italianos atribuem ao apelido um carácter distintivo mais elevado do que ao nome próprio, na composição de uma marca. Observa a este respeito que, num acórdão mais recente, de 12 de Julho de 2006, Rossi/IHMI — Marcorossi (MARCOROSSI) (T-97/05, n.os 46 e 47), o Tribunal considerou que uma regra tão geral não se aplica de modo automático em todas as situações, devendo cada caso ser examinado individualmente, e que o apelido, comum às duas marcas nesse processo, não era suficientemente dominante nessas marcas para originar um risco de confusão.

23 Em segundo lugar, a recorrente sustenta que o Tribunal deduziu erradamente do acórdão Medion, já referido, que o elemento «Becker» ocupava uma posição distintiva autónoma na marca composta, de modo que as duas marcas em conflito deviam ser consideradas semelhantes. O mencionado acórdão apenas afirmou, porém, que não basta que um terceiro acrescente à marca registada a denominação da sua empresa para poder reivindicar uma protecção para a sua marca composta. De modo algum pode ser entendido no sentido de estabelecer uma regra geral segundo a qual qualquer elemento partilhado por duas marcas deve ser considerado distintivo, mesmo que não seja dominante.

24 Além disso, o referido acórdão incide sobre marcas que não podem ser comparadas com as que estão em conflito no presente processo. Com efeito, neste não está em causa a imitação de uma marca anterior à qual tenha sido acrescentada a denominação social de uma empresa, mas a modificação da marca anterior pelo acrescento de um nome próprio antecedendo o apelido. O público em causa entende o sinal «Barbara Becker» como o nome de uma pessoa do sexo feminino, ao passo que o nome «Becker», muito corrente, não é suficientemente individualizado para que se reconheça uma semelhança conceptual entre as marcas em causa. O Tribunal fez, portanto, uma aplicação errada do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 ao declarar que o elemento «Barbara» é um simples nome próprio, quando na verdade o acrescento desse nome próprio afecta de modo determinante a impressão de conjunto produzida pela marca cujo registo é pedido, na medida em que veicula um significado conceptual totalmente novo do nome «Becker».

25 O IHMI concorda, no essencial, com os argumentos aduzidos pela recorrente. Com efeito, alega que o Tribunal não teve em conta todos os elementos pertinentes do caso em exame quando apreciou a existência de um risco de confusão, considerando erradamente que a apreciação dos factos feita no acórdão Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), já referido, constituía uma regra jurídica, e fazendo uma aplicação automática da jurisprudência decorrente do acórdão Medion, já referido.

26 Deste modo, o Tribunal não tomou, nomeadamente, em consideração o facto de o nome que compõe a marca cujo registo é pedido ser um nome alemão muito corrente. Absteve-se, no n.º 36 do acórdão recorrido, de determinar se o facto de B. Becker ser uma pessoa célebre era susceptível de neutralizar as semelhanças fonética e visual dos sinais em causa. Do mesmo modo, considerou erradamente que o elemento «Becker» ocupava uma posição distintiva autónoma, sem analisar o impacto da celebridade de B. Becker sobre a percepção dos consumidores.

27 Na audiência, o IHMI acrescentou que o Tribunal tinha cometido um erro de direito ao fazer decorrer da sua constatação de que a segunda parte do sinal tinha um carácter distintivo dominante, relativamente à primeira, que essa parte também tinha uma posição distintiva autónoma.

28 Em contrapartida, a Harman opõe-se ao fundamento aduzido pela recorrente. Por um lado, alega que, contrariamente ao que esta afirma, resulta do acórdão recorrido que o Tribunal se referiu ao acórdão Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), já referido, a título indicativo e não como uma regra jurídica aplicável a todas as situações. Observa, além disso, que esta referência não é determinante no raciocínio seguido pelo Tribunal para concluir pela existência de um risco de confusão.

29 Por outro lado, aprova a análise feita pelo Tribunal, relativamente à posição distintiva autónoma do elemento «Becker», que segundo ela está em conformidade com o acórdão Medion, já referido.

Apreciação do Tribunal

30 Uma vez que a recorrente censura o Tribunal de ter feito uma aplicação errada do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, há que recordar que, de acordo com esta disposição, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de uma marca será recusado quando, devido a sua identidade ou semelhança com a 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.

31 A este respeito, decorre de jurisprudência assente que constitui um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, 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 [v. acórdãos de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.º 33, e de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, n.º 32; e, neste sentido, a propósito da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acórdãos de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29; de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17; e Medion, já referido, n.º 26].

32 A existência de risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores pertinentes do caso concreto (v., neste sentido, acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22; e acórdãos, já referidos, Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 18; Medion, n.º 27; IHMI/Shaker, n.º 34; e Nestlé/IHMI, n.º 33).

33 Segundo jurisprudência igualmente assente, 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, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que o consumidor médio tem dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel

determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, SABEL, n.º 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 25; Medion, n.º 28; IHMI/Shaker, n.º 35; e Nestlé/IHMI, n.º 34).

34 Nos n.os 30 e 31 do acórdão Medion, já referido, o Tribunal declarou todavia que, fora dos casos habituais em que o consumidor médio apreende uma marca como um todo, não está de modo algum excluído que, num caso especial, uma marca anterior, utilizada por um terceiro num sinal composto que compreenda a denominação da empresa desse terceiro, possa conservar uma posição distintiva autónoma no sinal composto, sem por isso constituir o seu elemento dominante. Numa hipótese desta natureza, a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto pode conduzir o público a crer que os produtos ou serviços em causa provêm, no mínimo, de empresas ligadas economicamente, caso em que se deve considerar que existe um risco de confusão.

35 No caso vertente, após ter recordado as regras enunciadas nos n.os 30 a 33 do presente acórdão, o Tribunal declarou, no essencial, no quadro da sua apreciação da semelhança das marcas em conflito no plano conceptual, em primeiro lugar, que, uma vez que os consumidores atribuem, em regra, numa parte da União, um carácter distintivo mais elevado ao apelido do que ao nome próprio que compõem um sinal nominativo, ao elemento «Becker» da marca cujo registo é pedido era susceptível de se atribuir um carácter distintivo mais elevado que ao elemento «Barbara», em segundo lugar, que o facto de B. Becker ter sido célebre na Alemanha não tinha incidência sobre a semelhança das marcas em conflito, uma vez que estas remetem para o mesmo apelido e que o elemento «Barbara» não passa de um nome próprio, e, em terceiro lugar, que o elemento «Becker» conservava uma posição distintiva autónoma na marca composta, uma vez que era percepcionado como um apelido.

36 Ainda que seja possível que, numa parte da União, o apelido tenha, em regra, um carácter distintivo mais elevado que o do nome próprio, há no entanto que ter em conta os elementos específicos do caso vertente, em especial a circunstância de o apelido em causa ser pouco corrente ou, pelo contrário, muito comum, o que pode jogar sobre o carácter distintivo. É o que se passa com o nome «Becker», cujo carácter corrente foi realçado pela Câmara de Recurso.

37 Deve, ainda, ter-se em conta a eventual notoriedade da pessoa que pede que o seu nome próprio e o seu apelido, em conjunto, sejam registados como marca, uma vez que essa notoriedade pode, evidentemente, ter uma influência sobre a percepção da marca pelo público relevante.

38 Além disso, há que considerar que, numa marca composta, um apelido nem sempre conserva uma posição distintiva autónoma pelo simples motivo de ser entendido como um apelido. Com efeito, a constatação de uma tal posição só pode basear-se num exame de conjunto dos factores pertinentes do caso em análise.

39 De resto, como notou o advogado-geral no n.º 59 das suas conclusões, a fundamentação adoptada pelo Tribunal para concluir pela existência de uma semelhança conceptual das marcas em conflito levaria, se fosse considerada conforme com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a admitir que qualquer apelido constitutivo de uma marca anterior poderia ser validamente oposto ao registo de uma marca composta por um nome próprio e esse apelido, ainda que, por exemplo, este fosse corrente ou o acrescento do nome próprio tivesse incidência, de um ponto de vista conceptual, sobre a percepção pelo público relevante da marca assim composta.

40 Resulta de tudo o que precede que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao basear a sua apreciação da semelhança das marcas de um ponto de vista conceptual em considerações gerais extraídas da jurisprudência sem proceder a uma análise de conjunto dos elementos pertinentes próprios do processo, assim violando a exigência de uma apreciação global do risco de confusão que tenha em conta todos os factores pertinentes do caso em análise e se baseie na impressão de conjunto produzida pelas marcas em conflito.

41 Daqui resulta que o fundamento do presente recurso, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, deve ser acolhido e que, portanto, o acórdão recorrido deve ser anulado e o processo remetido ao Tribunal.

Quanto às despesas

42 Uma vez que o processo é remetido ao Tribunal, há que reservar para final a decisão quanto às despesas relativas ao presente recurso.

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

1) O acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 2 de Dezembro de 2008, Harman International Industries/IHMI — Becker (Barbara Becker) (T-212/07), é anulado.

2) O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.

3) Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.

Assinaturas