ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

24 de Março de 2011 *

No processo C-552/09 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, interposto ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, entrado em 23 de Dezembro de 2009,

Ferrero SpA, com sede em Alba (Itália), representada por C. Gielen, advocaat,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: inglês.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

parte no processo perante a Câmara de Recurso,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: A. Borg Barthet (relator), exercendo funções de presidente da Quinta Secção, M. Ilešič e E. Levits, juízes,

advogado-geral: J. Kokott,
secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 30 de Novembro de 2010,

vista a decisão tomada, ouvida a advogada-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

1 Através do seu recurso, a Ferrero SpA (a seguir «Ferrero») pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 14 de Outubro de 2009, Ferrero /IHMI —Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T-140/08, Colect., p. II-3941, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento ao recurso por si interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 30 de Janeiro de 2008 (processo R 682/2007-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Ferrero e a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data dos factos do litígio, este continua a reger-se pelo Regulamento n.º 40/94.

3 Nos termos do sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94:

«Considerando que a protecção conferida pela marca comunitária, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; que a protecção

pode também ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; que há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão; que o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, constitui uma condição específica da protecção.»

4 O artigo 8.º, n.º 1, do mesmo regulamento dispunha:

«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.»

5 O artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 previa:

«Após oposição do titular de uma marca anterior na acepção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior

e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

6 O artigo 49.º, n.os 1 e 2, do mesmo regulamento tinha a seguinte redacção:

«1. A marca comunitária pode ser objecto de renúncia em relação à totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi registada.

2. A renúncia será declarada por escrito ao [IHMI] pelo titular da marca e só produzirá efeitos após o respectivo registo.»

7 O artigo 52.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Causas de nulidade relativa», enunciava, no seu n.º 1:

«A marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao [IHMI] ou de um pedido reconvencional numa acção de contrafacção:

a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no n.º 2 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1 ou no n.º 5 do mesmo artigo;

[…]»

8 O artigo 54.º, n.º 2, do mesmo regulamento dispunha:

«Considera-se que a marca comunitária não produziu, desde o início, os efeitos previstos no presente regulamento, na medida em que tenha sido declarada total ou parcialmente nula.»

Antecedentes do litígio

9 Em 8 de Abril de 1998, a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (a seguir «Tirol Milch»), estabelecida em Innsbruck (Áustria), apresentou ao IHMI um pedido de registo como marca comunitária do seguinte sinal figurativo:



10 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram a classe 29 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, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), e correspondem à descrição seguinte:

«Iogurte, iogurte de fruta, iogurte líquido, iogurte líquido com frutos; alimentos semiconfeccionados ou pré-confeccionados principalmente à base de iogurte ou de produtos com iogurte; cremes de iogurte».

11 Em 14 de Janeiro de 1999, a Ferrero deduziu oposição ao registo da marca requerida em relação a todos os produtos por ela abrangidos, baseando-se na sua marca nominativa anterior *KINDER,* registada em Itália, desde 28 de Janeiro de 1965, sob o número 168843 e, após renovação, sob o número 684985, para produtos da classe 30 na acepção do Acordo de Nice e correspondentes à seguinte descrição:

«Café, chá, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos de café; pão, biscoitos, bolos, [massa para bolos] e confeitaria, cremes gelados comestíveis, mel, xarope de melaço, levedura e fermento em pó; sal, mostarda; pimenta, vinagre, molhos; especiarias; gelado comestível; cacau, produtos à base de cacau, concretamente pasta de cacau para bebidas de cacau, pasta de chocolate; camadas, nomeadamente, camadas de chocolate, chocolate, *pralinés*, decorações em chocolate para árvores de Natal, produtos à base de chocolate recheado com bebidas alcoólicas, doçaria, confeitaria, incluindo massa dura e mole para bolos».

12 Por decisão de 29 de Setembro de 2000, a Divisão de Oposição do IHMI declarou a oposição improcedente com base no disposto no artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94.

13 Esta decisão foi confirmada em 3 de Novembro de 2003 pela Quarta Câmara de Recurso do IHMI.

14 A marca *TiMi KiNDERJOGHURT* foi registada em 20 de Agosto de 2004 e publicada no *Boletim de Marcas Comunitárias* de 11 de Outubro de 2004.

15 Em 19 de Agosto de 2005, a Ferrero apresentou no IHMI um pedido de declaração de nulidade, ao abrigo do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, do registo da referida marca comunitária. Este pedido foi formulado para todos os produtos por ela abrangidos.

16 Por decisão de 14 de Março de 2007, a Divisão de Anulação do IHMI declarou a nulidade da marca comunitária *TiMi KiNDERJOGHURT,* em aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

17 Em 4 de Maio de 2007, a Tirol Milch interpôs no IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, recurso da decisão da Divisão de Anulação.

18 Através da decisão controvertida, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Anulação e julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade.

19 A Câmara de Recurso considerou, no essencial, antes de mais, que, embora as decisões relativas à oposição não tenham autoridade de caso julgado, a Divisão de Anulação estava vinculada pelas constatações e pelas conclusões de mérito das decisões

anteriores do IHMI, por força da regra *nemo potest venire contra factum proprium*, segundo a qual a Administração é obrigada a respeitar os seus próprios actos, em particular quando esses actos tenham permitido às partes no processo adquirir legitimamente direitos sobre uma marca registada. Em seguida, a Câmara de Recurso confirmou as constatações da decisão da Divisão de Oposição e da decisão da Quarta Câmara de Recurso, de 3 de Novembro de 2003, segundo as quais as marcas eram globalmente diferentes, tendo em conta as suas profundas diferenças nos planos visual e fonético. Por último, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade, pelo facto de um dos requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94, concretamente, a identidade ou semelhança dos sinais, não se encontrar preenchido.

Tramitação do processo no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

20 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Abril de 2008, a Ferrero pediu a anulação da decisão controvertida e a condenação do IHMI nas despesas.

21 Em apoio do seu recurso no Tribunal de Primeira Instância, a recorrente invocou dois fundamentos de recurso, relativos, respectivamente, à aplicação errada do princípio da autoridade de caso julgado e à violação do artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94.

22 Relativamente ao primeiro fundamento, o Tribunal de Primeira Instância referiu, no n.º 32 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso tinha procedido a uma análise autónoma e completa do mérito da causa e, nomeadamente, da semelhança dos sinais em questão, pelo que, não obstante os factos apurados no n.º 30 da decisão controvertida, a Câmara de Recurso não tinha aplicado o princípio da autoridade de caso julgado. O Tribunal de Primeira Instância deduziu deste entendimento, no n.º 33 do

referido acórdão, que o primeiro fundamento assentava num premissa errada e devia, por isso, ser julgado improcedente.

23 Contudo, o Tribunal de Primeira Instância indicou, no n.º 36 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso tinha, erradamente, considerado que, no quadro de um processo de declaração de nulidade, as instâncias do IHMI estavam vinculadas pelas constatações operadas na decisão final proferida no quadro do processo de oposição, por força da regra *nemo potest venire contra factum proprium*, da protecção dos direitos adquiridos e dos princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança legítima.

24 No que respeita ao segundo fundamento invocado pela Ferrero em apoio do seu recurso, o Tribunal de Primeira Instância começou por referir, no n.º 53 do acórdão recorrido, que a existência de semelhança entre a marca anterior e a marca impugnada constituía um requisito de aplicação comum aos n.os 1, alínea b), e 5, do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94, para os quais remete o artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do mesmo regulamento, e que este pressupõe a existência, em particular, de elementos de semelhança visual, fonética ou conceptual.

25 No n.º 54 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância referiu-se em seguida à jurisprudência segundo a qual, para preencher o requisito relativo à semelhança para efeitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, não é necessário demonstrar que existe, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre a marca anterior que goza de prestígio e a marca impugnada, bastando que o grau de semelhança entre estas marcas leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre as mesmas. Por último, o Tribunal de Primeira Instância recordou que a existência dessa ligação devia ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores relevantes do caso concreto, e que a comparação dos sinais devia, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, tendo em conta, designadamente, os elementos distintivos e dominantes das referidas marcas.

26 O referido órgão jurisdicional considerou, no entanto, nos n.os 55 a 59 do acórdão recorrido, que, embora o elemento «kinder» esteja presente nos dois sinais em causa, várias características visuais e fonéticas excluíam que os sinais fossem considerados semelhantes neste caso.

27 No n.º 61 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no que diz respeito ao argumento da Ferrero relativo ao prestígio da marca anterior e ao que se baseia na semelhança existente entre os produtos das marcas em conflito, que, mesmo que os mencionados elementos pudessem ser levados em consideração para a apreciação de um risco de confusão, o certo é que tais elementos não têm efeito na apreciação da semelhança existente entre os sinais. O Tribunal de Primeira Instância considerou, por outro lado, no n.º 62 do referido acórdão, que a falta de semelhança entre os sinais em causa era de tal forma evidente que o prestígio da marca *KINDER*, independentemente do facto de ter sido ou não contestado, não podia pôr em questão essa falta de semelhança.

28 O Tribunal de Primeira Instância declarou, no n.º 63 do acórdão recorrido, que a existência de uma família ou série de marcas não era pertinente no âmbito da apreciação da questão de saber se se encontra ou não preenchido o requisito de aplicação comum aos n.os 1, alínea b), e 5, do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94, concretamente, a existência de uma semelhança entre a marca anterior e a marca impugnada. O referido órgão jurisdicional constatou, por outro lado, no n.º 64 do referido acórdão, que, mesmo admitindo que a existência de uma família ou série de marcas seja um factor pertinente na apreciação da existência de tal semelhança, o risco de que os consumidores possam efectivamente considerar, no caso concreto, que a marca impugnada faz parte dessa família ou série de marcas é muito reduzido, ou mesmo inexistente, devido à importância das diferenças que existem entre a marca impugnada e os sinais enumerados no ponto 5 da petição inicial, que contêm todos o elemento «kinder» bem como um elemento adicional e/ou elementos figurativos.

29 Relativamente ao argumento segundo o qual a Câmara de Recurso não levou em conta o facto de que, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, a apreciação

do grau de semelhança não impunha uma avaliação da existência de um risco de confusão, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 67 do acórdão recorrido, que os elementos invocados pela Câmara de Recurso demonstravam a falta de semelhança independentemente da eventual possibilidade de o grau de semelhança criar um risco de confusão.

30 Por último, o Tribunal de Primeira Instância declarou, no n.º 68 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso não tinha cometido nenhum erro ao proceder a uma «dissecção analítica» da marca impugnada. Com efeito, o referido órgão jurisdicional considerou que, embora houvesse que tomar em consideração, no âmbito da apreciação do grau de semelhança, a impressão de conjunto produzida pela conjugação dos elementos que compõem essas marcas, tal não era porém incompatível com um exame sucessivo desses elementos. O Tribunal de Primeira Instância referiu ainda que, no caso concreto, a Câmara de Recurso, depois de ter considerado que as diferenças entre os sinais em causa compensavam o único elemento de semelhança, salientou que, quando estes eram comparados na sua globalidade, as impressões de conjunto deixadas por estes sinais eram diferentes, pelo que a referida «dissecção analítica» não tinha sido efectuada à custa da impressão de conjunto produzida pela conjugação dos elementos que compõem as marcas em conflito.

31 Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância julgou improcedente o segundo fundamento invocado pela Ferrero em apoio do seu recurso e, por conseguinte, negou provimento a este.

Pedidos das partes

32 Através do presente recurso, a Ferrero pede que o Tribunal de Justiça se digne:

— anular o acórdão recorrido;

— julgar procedente o recurso de anulação da decisão controvertida ou, a título subsidiário, remeter o processo ao Tribunal Geral para que este se pronuncie novamente; e

— condenar o IHMI a suportar as despesas efectuadas pela recorrente tanto em primeira instância como na presente instância de recurso.

33 O IHMI pede que o Tribunal de Justiça se digne:

— registar a renúncia da Tirol Milch à marca comunitária impugnada e, na hipótese de a recorrente aceitar pôr termo ao processo ou não provar que tem interesse jurídico na sua prossecução, declarar que o recurso carece de objecto e que não há que conhecer do mérito e que cada parte deve suportar as suas próprias despesas;

— caso o Tribunal de Justiça decida que a recorrente tem interesse na prossecução do processo, autorizar o IHMI a apresentar novos argumentos e fundamentos contra o recurso interposto do acórdão do Tribunal de Primeira Instância; e

— a título subsidiário, negar directamente provimento ao recurso na sua totalidade, por ser inadmissível ou manifestamente improcedente, e condenar a recorrente nas despesas por ele efectuadas.

Quanto ao presente recurso

Quanto ao interesse em agir da recorrente

Argumentação das partes

34 Na sua resposta, o IHMI indica que, por carta de 15 de Fevereiro de 2010, a Tirol Milch o informou da sua intenção de renunciar à marca comunitária impugnada na sua totalidade, em aplicação do artigo 49.º do Regulamento n.º 40/94.

35 Por carta de 15 de Março de 2010, o IHMI confirmou à Tirol Milch que a sua renúncia havia sido aceite e que a marca cujo registo pedira tinha sido retirada do registo das marcas comunitárias. Por carta datada do dia seguinte, o IHMI informou a Ferrero desta renúncia.

36 Nestas condições, o IHMI sustenta que a recorrente deixou de ter interesse em obter a anulação do acórdão recorrido, pelo que já não há que conhecer do mérito do presente recurso, devendo ser declarado que o processo carece de objecto.

37 Na audiência, a Ferrero alegou, contudo, que a decisão controvertida e o acórdão recorrido produziram efeitos jurídicos que lhe são desfavoráveis.

38 A Ferrero sustenta, além disso, que, não obstante a renúncia da Tirol Milch à marca impugnada, conserva interesse em obter a anulação tanto do acórdão recorrido como da decisão controvertida, uma vez que a declaração de nulidade, ao contrário do que sucede com a renúncia, produz efeitos a partir da data em que foi apresentado o pedido de registo dessa marca.

Apreciação do Tribunal de Justiça

39 A título preliminar, há que recordar que o interesse em agir constitui um requisito de admissibilidade que deve perdurar até o juiz proferir uma decisão de mérito. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, tal interesse existe enquanto o recurso for susceptível de, pelo seu resultado, conferir um benefício à parte que o interpôs (acórdão de 14 de Setembro de 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/ /Comissão, C-550/07 P, Colect., p. I-8301, n.os 22 e 23).

40 No presente caso, há que constatar, em primeiro lugar, que, através do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso interposto pela Ferrero, que visava a anulação da decisão controvertida, através da qual a Câmara de Recurso do IHMI tinha julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade apresentado por esta sociedade contra o registo da marca comunitária *TiMi KiNDERJOGHURT*.

41 Ora, no caso concreto, se o fundamento invocado pela Ferrero em apoio do seu recurso fosse julgado procedente, seria susceptível de conduzir à anulação do acórdão recorrido, ou mesmo, se fosse caso disso, da decisão controvertida e, por conseguinte, da decisão de 20 de Agosto de 2004 relativa ao registo da referida marca.

42 Em segundo lugar, contrariamente ao que o IHMI sustenta, a renúncia, por parte da Tirol Milch, à marca comunitária *TiMi KiNDERJOGHURT* não é, em si mesma, susceptível de privar de objecto o recurso do acórdão, interposto pela Ferrero.

43 Com efeito, esta última mantém interesse em impugnar o acórdão recorrido, na medida em que, como alegou na audiência, os efeitos de uma renúncia e os de uma declaração de nulidade não são os mesmos. Assim, enquanto a marca comunitária que foi objecto de renúncia só deixa de produzir efeitos a partir do registo dessa renúncia, considera-se que uma marca comunitária declarada nula não produziu nenhum efeito desde o início, em conformidade com o disposto no artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, com todas as consequências jurídicas que essa nulidade implica.

44 Por conseguinte, na medida em que o presente recurso é susceptível de conferir um benefício à Ferrero, esta mantém interesse em agir.

Quanto ao mérito

45 Em apoio do seu recurso, a Ferrero invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94. Este fundamento divide-se em cinco partes, relativas, respectivamente:

— a primeira, à violação do sistema instituído pelo artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94;

— a segunda, à não tomada em consideração adequada de outros elementos para além da semelhança, em especial o prestígio;

— a terceira, à formulação de regras sobre a produção de prova erradas e infundadas;

— a quarta, ao desconhecimento do facto de que as marcas anteriores são, em parte, marcas nominativas, ao passo que a marca impugnada é uma marca figurativa, e

— a quinta, à não tomada em consideração adequada da existência de uma família de marcas.

Quanto à primeira parte do fundamento único

— Argumentação das partes

46 Através desta primeira parte do fundamento único, a Ferrero alega que o Tribunal de Primeira Instância violou o sistema instituído pelo artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94, ao efectuar uma análise factual única da semelhança ao abrigo dos n.os 1, alínea b), e 5, do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94, quando estas duas disposições distintas requerem a aplicação de uma série de critérios totalmente diferentes.

47 Segundo a Ferrero, decorre da jurisprudência que, no âmbito de cada uma das referidas disposições, a semelhança deve ser apreciada de modo interdependente, com um conjunto de outros elementos que variam em função da disposição em causa.

48 Resulta, em especial, do acórdão de 27 de Novembro de 2008, Intel Corporation (C-252/07, Colect., p. I-8823), que, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, se deve tomar em conta, para efeitos de apreciação da semelhança, o prestígio bem como os elementos distintivos e dominantes do sinal em causa.

49 Em contrapartida, para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, é pertinente tomar em consideração o prestígio e o carácter distintivo, para avaliar globalmente o risco de confusão.

50 O IHMI sustenta que esta primeira parte do fundamento único é manifestamente improcedente. Alega que o Tribunal de Justiça já declarou que, para efeitos das duas disposições mencionadas no n.º 46 do presente acórdão, a semelhança deve ser apreciada à luz dos elementos de proximidade visual, auditiva e conceptual entre os sinais (acórdão de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.º 28). Segundo o IHMI, se este exame indicar que, globalmente, os sinais não são semelhantes, esta constatação é válida no quadro tanto do n.º 1, alínea b), como do n.º 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94.

— Apreciação do Tribunal de Justiça

51 A título preliminar, há que recordar, como o Tribunal de Primeira Instância fez no n.º 53 do acórdão recorrido, que a existência de semelhança entre a marca anterior e a marca impugnada constitui um requisito de aplicação comum aos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94.

52 Este requisito de semelhança entre a marca e o sinal pressupõe, tanto no quadro do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 como no do n.º 5 do referido artigo, a existência, nomeadamente, de elementos de proximidade visual, auditiva ou conceptual (v., neste sentido, acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, n.º 28).

53 É certo que o grau de semelhança exigido no quadro de uma e de outra das referidas disposições é diferente. Com efeito, enquanto a implementação da protecção instituída pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 está subordinada à constatação de que esse grau de semelhança entre as marcas em conflito é tal que, no espírito do público em causa, existe um risco de confusão entre estas, não se exige a existência de tal risco para a protecção conferida pelo n.º 5 do mesmo artigo. Deste modo, as infracções visadas neste n.º 5 podem ser a consequência de um grau menor de semelhança entre as marcas anterior e posterior, desde que este seja suficiente para o público em causa estabelecer uma aproximação entre as referidas marcas, ou seja, estabelecer uma ligação entre elas (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, n.ºs 27, 29 e 31, bem como Intel Corporation, n.ºs 57, 58 e 66).

54 Em contrapartida, não resulta da redacção das referidas disposições nem da jurisprudência que a semelhança entre as marcas em conflito deve ser apreciada de maneira diferente, consoante esta apreciação seja efectuada com base numa ou noutra dessas disposições.

55 No que respeita ao argumento da Ferrero baseado no acórdão Intel Corporation, já referido, há que constatar que assenta numa leitura errada do referido acórdão.

56 No referido acórdão, o Tribunal de Justiça confirmou a sua jurisprudência segundo a qual a existência de uma ligação entre as marcas em conflito deve, à semelhança da existência de um risco de confusão, ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto, entre os quais figuram não apenas o grau de semelhança entre as marcas em conflito mas também o grau de carácter distintivo e a intensidade do prestígio da marca anterior (v. acórdão Intel Corporation, já referido, n.os 41 e 42 e jurisprudência citada).

57 No que respeita, em especial, a este último factor, o Tribunal de Justiça salientou que, a fim de apreciar a existência de uma ligação entre as marcas em conflito, pode ser necessário tomar em consideração a intensidade do prestígio da marca anterior, para determinar se esse prestígio se estende para além do público visado por essa marca. O Tribunal de Justiça explicou, nomeadamente, a este respeito, que, com efeito, é possível que o público interessado nos produtos ou nos serviços para os quais a marca posterior foi registada faça uma aproximação entre as marcas em conflito, apesar de ser totalmente diferente do público interessado nos produtos ou nos serviços para os quais a marca anterior foi registada (v. acórdão Intel Corporation, já referido, n.os 52 e 53).

58 Decorre assim claramente do acórdão Intel Corporation, já referido, que, contrariamente ao que a Ferrero sustenta, o Tribunal de Justiça declarou neste acórdão que o prestígio e o carácter distintivo da marca anterior constituem factores pertinentes para a apreciação, não da semelhança das marcas em conflito mas da existência de uma ligação entre estas no espírito do público em causa.

59 Por conseguinte, a primeira parte do fundamento deve ser julgada improcedente.

Quanto à segunda parte do fundamento único

— Argumentação das partes

60 Através desta segunda parte do fundamento único, a Ferrero sustenta que o Tribunal de Primeira Instância, nos n.os 55 a 59 do acórdão recorrido, cometeu um erro de direito ao apreciar o risco de confusão, para efeitos do artigo 8.º, n.os 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94, apenas do ponto de vista da semelhança das marcas em conflito, e ao recusar examinar os outros factores aplicáveis, que poderiam ser pertinentes para compensar uma eventual fraca semelhança dos sinais e, em especial, a notoriedade da marca anterior no mercado em causa.

61 A Ferrero sustenta, além disso, que a afirmação do Tribunal de Primeira Instância, no n.º 62 do acórdão recorrido, segundo a qual «a falta de semelhança entre os sinais em causa […] é de tal forma evidente que o prestígio da marca *KINDER,* independentemente do facto de ter ou não sido contestado, não pode pôr em questão essa falta de semelhança», é errada, na medida em que o prestígio de uma marca tem um efeito directo no alcance da sua protecção em termos de semelhança. No entender da recorrente, uma marca que goza de grande prestígio adquiriu também necessariamente um carácter distintivo muito forte. Por conseguinte, é necessário que haja diferenças substanciais, para distinguir uma marca posterior da marca anterior de prestígio. Efectuar uma comparação entre duas marcas sem tomar em consideração os seus prestígios respectivos constitui, portanto, um erro de direito.

62 A Ferrero alega também que, caso o n.º 62 do acórdão recorrido fosse interpretado no sentido de que significa que tanto o n.º 1, alínea b), como o n.º 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 pressupõem a existência de um grau mínimo de semelhança e que se este não atingisse esse mínimo, não poderia ser compensado por um prestígio

esmagador, esta conclusão também deve ser afastada pelo facto de não ter um fundamento jurídico nesse artigo 8.º Segundo a Ferrero, a natureza interdependente da semelhança e do prestígio, para efeitos destas duas disposições, implica, pelo contrário, que até um grau mínimo de semelhança possa ser compensado pelo prestígio, criando assim uma ligação, na acepção desse n.º 5, ou mesmo um risco de confusão, na acepção do referido n.º 1, alínea b).

63 Segundo o IHMI, esta segunda parte do fundamento único é manifestamente improcedente. Com efeito, decorre da jurisprudência que, se os sinais em causa forem diferentes, o eventual prestígio das marcas anteriores não pode conduzir à aplicação das referidas disposições, dado que um dos requisitos nelas previstos não está preenchido. Isto é válido tanto para o artigo 8.º, n.º l, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, por força do qual a semelhança entre os sinais e os produtos é um requisito indispensável à aplicação desta disposição, como para o n.º 5 do mesmo artigo, por força do qual a semelhança dos sinais é um dos requisitos independentes e cumulativos que devem ser preenchidos.

— Apreciação do Tribunal de Justiça

64 Como foi recordado no n.º 56 do presente acórdão, a existência de uma ligação entre a marca anterior e a marca impugnada, na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, deve, tal como o risco de confusão ao abrigo do n.º 1, alínea b), do mesmo artigo, ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto, entre os quais figuram, nomeadamente, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e entre os produtos revestidos destas marcas, bem como a intensidade do prestígio e o grau de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior.

65 Embora esta apreciação global implique uma certa interdependência entre os factores tidos em conta, podendo um fraco grau de semelhança entre as marcas ser assim compensado por um forte carácter distintivo da marca anterior [v., neste sentido, acórdão de 7 de Maio de 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, n.º 33], não deixa de ser verdade que, não havendo semelhança alguma entre a marca anterior e a marca impugnada, a notoriedade ou o prestígio da marca anterior, tal como a identidade ou a semelhança dos produtos ou dos serviços em causa não são suficientes para constatar a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito ou de uma ligação entre estas no espírito do público em causa (v., neste sentido, acórdão de 2 de Setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, C-254/09 P, Colect., p. I-7989, n.º 53 e jurisprudência citada).

66 Com efeito, como resulta do n.º 51 do presente acórdão, a identidade ou semelhança das marcas em conflito constitui um requisito necessário para a aplicação do artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, estas disposições são manifestamente inaplicáveis quando o Tribunal Geral afasta qualquer semelhança entre as marcas em conflito (v., neste sentido, acórdão Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, já referido, n.º 68). Só no caso de as marcas em conflito apresentarem uma certa semelhança, ainda que fraca, é que caberá à referida jurisdição proceder a uma apreciação global para determinar se, não obstante o fraco grau de semelhança entre estas, existe, devido à presença de outros factores pertinentes, tais como a notoriedade ou o prestígio da marca anterior, um risco de confusão ou uma ligação entre essas marcas no espírito do público em causa.

67 Ora, nos n.ºs 55 a 59 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que um certo número de características visuais e fonéticas dos sinais em causa excluíam que estes fossem considerados semelhantes.

68 Nestas condições, foi com razão que o Tribunal de Primeira Instância concluiu, nos n.os 61 e 62 do acórdão recorrido, que o prestígio da marca anterior e a semelhança existente entre os produtos das marcas controvertidas, ainda que possam ser tomados em consideração para apreciar um risco de confusão, não têm efeito na apreciação da semelhança existente entre os sinais em causa, pelo que não podem pôr em causa a questão da falta de semelhança assim constatada (v., neste sentido, acórdão de 11 de Dezembro de 2008, Gateway/IHMI, C-57/08 P, n.os 55 a 57).

69 Daqui resulta que a segunda parte do fundamento deve ser julgada improcedente.

Quanto à terceira parte do fundamento único

— Argumentação das partes

70 Com esta terceira parte do fundamento único, a Ferrero sustenta que o Tribunal de Primeira Instância, nos n.os 56 a 58 do acórdão recorrido, cometeu um erro de direito ou desvirtuou os factos que lhe foram submetidos, ao aplicar, para efeitos da apreciação da semelhança dos sinais em causa, regras sobre a produção de prova erradas, infundadas e que não assentam em nenhuma fundamentação.

71 Segundo a Ferrero, as referidas regras consistem, em primeiro lugar, no facto de que, quando se combinam elementos, cada um deles perde a sua existência autónoma específica. Em segundo lugar, se um sinal figurativo consistir na representação de dois elementos, estando um situado ao centro por cima do outro, o ponto convergente do sinal é o elemento situado mais acima, podendo este lugar central compensar um

tipo de caracteres mais pequenos e uma menor legibilidade que resulta do fundo no qual figura o elemento situado ao centro. Em terceiro lugar, quando um sinal contém dois elementos, o ponto convergente deste é o primeiro desses elementos. Em quarto lugar, se um sinal contiver três elementos, o elemento central é um elemento negligenciável.

72 O IHMI sustenta que a terceira parte do fundamento único é manifestamente inadmissível uma vez que não suscita nenhuma questão de direito e se limita a pôr em causa as apreciações factuais do Tribunal de Primeira Instância, violando as exigências do artigo 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia.

— Apreciação do Tribunal de Justiça

73 A título preliminar, há que recordar que resulta dos artigos 256.º, n.º 1, segundo parágrafo, TFUE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal Geral é limitado às questões de direito. O Tribunal Geral é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes bem como os elementos de prova que lhe são submetidos. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, ressalvado o caso da sua desvirtuação, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (v., nomeadamente, acórdãos Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, já referido, n.º 49 e jurisprudência citada, e de 13 de Janeiro de 2011, Media-Saturn-Holding/IHMI, C-92/10 P, n.º 27).

74 Contudo, quando um recorrente contesta a interpretação ou a aplicação do direito da União feita pelo Tribunal Geral, as questões de direito examinadas em primeira instância podem ser novamente discutidas no quadro de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (v., nomeadamente, acórdão de 17 de Julho de 2008, L & D/IHMI, C-488/06 P, Colect., p. I-5725, n.º 43).

75 Ora, através da terceira parte do seu fundamento único, a Ferrero alega que o Tribunal de Primeira Instância, para apreciar a semelhança, introduziu regras implícitas de produção de prova não previstas no Regulamento n.º 40/94. A Ferrero pretende, assim, precisamente, que se declare que o Tribunal de Primeira Instância cometeu erros de direito no acórdão recorrido.

76 Por conseguinte, a referida parte deve ser julgada admissível.

77 No entanto, há que constatar que esta parte não assenta em factos. Com efeito, o Tribunal de Primeira Instância, no n.º 59 do acórdão recorrido, para concluir que a Câmara de Recurso não havia cometido um erro ao declarar a falta de semelhança entre os sinais em causa, efectuou uma apreciação concreta das características visuais e fonéticas próprias desses sinais, sem introduzir, contrariamente ao que a Ferrero sustenta, regras de produção de prova com um alcance geral.

78 Quanto ao demais, na medida em que a Ferrero alega uma desvirtuação dos factos submetidos à apreciação do Tribunal de Primeira Instância, há que recordar que os artigos 256.º, n.º 1, segundo parágrafo, TFUE, 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça e 112.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça impõem ao recorrente que indique de modo preciso os elementos que foram desvirtuados pelo Tribunal de Primeira Instância e que demonstre os erros de análise que, do seu ponto de vista, levaram a essa desvirtuação por parte do Tribunal de Primeira Instância (v., nomeadamente, acórdão

de 7 de Janeiro de 2004, Aalborg Portland e o./Comissão, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Colect., p. I-123, n.º 50).

79 Ora, há que constatar que a Ferrero não apresenta nenhum elemento susceptível de sustentar a referida alegação.

80 A terceira parte do fundamento deve, consequentemente, ser julgada improcedente.

Quanto à quarta parte do fundamento único

— Argumentação das partes

81 Através desta quarta parte do fundamento único, a Ferrero sustenta que resulta da jurisprudência que a semelhança, para efeitos do artigo 8.º, n.os 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94, pode ser visual, fonética ou conceptual e que estes aspectos da semelhança devem ser apreciados globalmente. Ora, nos n.os 56 a 58 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância efectuou uma apreciação de um ponto de vista principalmente visual e, em certa medida, de um ponto vista fonético, pondo a tónica, em larga medida, em questões relativas à representação gráfica, como sejam a posição e o tipo de caracteres dos três elementos contidos na marca impugnada assim como o fundo no qual figuram.

82 Ao proceder deste modo, o Tribunal de Primeira Instância não tomou em consideração o facto de que as marcas anteriores, especialmente as marcas espanholas, francesas e italianas relativas ao elemento «KINDER», são marcas nominativas cujo âmbito de protecção não é influenciado por questões relativas à representação gráfica, como sejam a posição dos elementos, o tipo de caracteres ou o fundo no qual estes elementos estão representados.

83 O IHMI sustenta que a quarta parte do fundamento único é manifestamente inadmissível, uma vez que não suscita nenhuma questão de direito e se limita a pôr em causa as apreciações factuais do Tribunal de Primeira Instância.

— Apreciação do Tribunal de Justiça

84 A título preliminar, há que afastar a argumentação do IHMI relativa à inadmissibilidade da quarta parte do fundamento único. Com efeito, contrariamente ao que este sustenta, a referida parte do fundamento visa uma questão de direito, uma vez que nela se invoca o desconhecimento, por parte do Tribunal de Primeira Instância, do alcance do artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94, na medida em que o Tribunal devia ter tomado em consideração, no âmbito da apreciação da semelhança dos sinais em causa, o facto de que a marca anterior é uma marca nominativa.

85 Quanto ao mérito, recorde-se que, para apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em causa, há que determinar o seu grau de semelhança visual, auditiva e conceptual e, sendo caso disso, avaliar a importância que deve ser dada a estes diferentes elementos, tomando em consideração a categoria de produtos ou de serviços em causa e as condições em que são comercializados (acórdão de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.º 36).

86 Além disso, as semelhanças visual, auditiva e conceptual entre os sinais em causa devem ser objecto de uma apreciação global, no quadro da qual a apreciação de uma eventual semelhança fonética constitui apenas um dos factores pertinentes (v., neste sentido, acórdão de 23 de Março de 2006, Muelhens/IHMI, C-206/04 P, Colect., p. I-2717, n.º 21).

87 O Tribunal de Primeira Instância examinou, portanto, correctamente, nos n.os 56 a 58 do acórdão recorrido, a impressão de conjunto produzida pelos dois sinais em causa, no que respeita às suas eventuais semelhanças tanto visual como fonética.

88 A quarta parte do fundamento único deve, por conseguinte, ser afastada por ser improcedente.

89 Quanto ao demais, na medida em que visava obter uma nova apreciação dos factos, esta parte do fundamento é inadmissível, em conformidade com a jurisprudência recordada no n.º 73 do presente acórdão, porquanto a Ferrero não invocou nenhuma desvirtuação dos factos ou dos elementos de prova submetidos ao Tribunal de Primeira Instância.

Quanto à quinta parte do fundamento único

— Argumentação das partes

90 Através desta quinta parte do fundamento único, a Ferrero sustenta que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao não ter em conta, no caso concreto, a existência de uma família de marcas pelo facto de esta não ser pertinente no âmbito da apreciação da semelhança.

91 Ao proceder deste modo, o Tribunal de Primeira Instância interpretou de forma errada a jurisprudência na medida em que se, para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a existência de uma família de marcas faz aumentar o risco de confusão ao levar o consumidor a pressupor que a marca impugnada faz parte dessa família, isto sucede, precisamente, por causa da semelhança entre a marca impugnada, por um lado, e a família de marcas, por outro, ou, mais especificamente, devido ao elemento que lhes é comum (acórdão de 13 de Setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI, C-234/06 P, Colect., p. I-7333, n.º 63).

92 A Ferrero sustenta, além disso, que a própria existência de uma família de marcas faz aumentar o risco de que a marca de um terceiro que contenha o elemento comum da família seja automaticamente considerada pelo consumidor pertinente como sendo semelhante a esse elemento comum.

93 Esta regra aplica-se plenamente à situação na qual a marca impugnada contém o elemento «KINDER», que goza de grande prestígio, sendo esta marca comparada com uma família de 36 marcas que contêm todas o mesmo elemento, isolado ou combinado com outros.

94 O IHMI alega que a quinta parte do fundamento único é simultaneamente inadmissível e manifestamente improcedente. Por um lado, pôr em causa a constatação do Tribunal de Primeira Instância segundo a qual a Ferrero não pode invocar em seu favor a existência de uma «família» de marcas semelhantes implicaria uma nova apreciação factual, que não pode ser efectuada no âmbito de um recurso de uma decisão desse Tribunal. Por outro, o IHMI sustenta que a existência eventual de uma família de marcas só é pertinente para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que pode dar origem a uma forma particular de confusão indirecta, dando a entender ao público que a marca posterior é uma marca suplementar que se veio juntar às desta família. Em contrapartida, no que respeita ao n.º 5 do mesmo artigo, este argumento não tem base jurídica, uma vez que a confusão não é pertinente em si mesma. Do mesmo modo, a falta de semelhança entre todas as marcas

da série e o sinal impugnado basta para excluir com toda a certeza a possibilidade de um risco de confusão e de um prejuízo ou de uma vantagem indevida.

— Apreciação do Tribunal de Justiça

95 A título preliminar, há que rejeitar a argumentação do IHMI relativa à inadmissibilidade da quinta parte do fundamento único. Com efeito, resulta da argumentação desenvolvida pela Ferrero que esta pretende invocar o desconhecimento, por parte do Tribunal de Primeira Instância, do alcance do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, ao considerar que a existência de uma família de marcas não é pertinente no âmbito da apreciação da semelhança.

96 Essa parte do fundamento tem, portanto, por objecto uma questão de direito e, por isso, deve ser declarada admissível.

97 Quanto ao mérito, há que recordar que resulta da jurisprudência que a existência de uma «família» ou de uma «série» de marcas é um elemento que há que tomar em consideração para apreciar o risco de confusão. Neste caso, com efeito, este resulta do facto de o consumidor se poder enganar sobre a proveniência ou a origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pela marca cujo registo é pedido e considerar, erradamente, que esta faz parte dessa família ou série de marcas (acórdão Il Ponte Finanziaria/IHMI, já referido, n.º 63).

98 Contudo, como resulta do n.º 52 do presente acórdão, este elemento não é pertinente no âmbito da apreciação da existência de semelhança entre a marca anterior e a marca impugnada.

99 Por conseguinte, como decorre do n.º 66 do presente acórdão, só no caso de as marcas em conflito apresentarem uma certa semelhança é que cabe ao Tribunal Geral tomar em consideração, no âmbito da apreciação global do risco de confusão ou da ligação entre estas, a existência de uma «família» ou de uma «série» de marcas.

100 Ora, o Tribunal de Primeira Instância, na medida em que declarou, nos n.os 55 a 59 do acórdão recorrido, que um certo número de características visuais e fonéticas dos sinais em causa excluíam que estes pudessem ser considerados semelhantes, podia, sem cometer nenhum erro de direito, considerar, nos n.os 63 a 66 do referido acórdão, que esta constatação não é posta em causa pela existência de uma «família» ou de uma «série» de marcas.

101 Em consequência, há que afastar a quinta parte do fundamento único de anulação, por ser improcedente, e, por conseguinte, julgar este fundamento improcedente na sua totalidade.

102 À luz de todas as considerações acima efectuadas, há que negar provimento ao presente recurso.

Quanto às despesas

103 Nos termos do artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da Ferrero e tendo esta sido vencida no seu fundamento, há que condená-la nas despesas.

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

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Ferrero SpA é condenada nas despesas.

Assinaturas