ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
(Primeira Secção)

6 de Julho de 2004 *

No processo T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, com sede em Valência (Espanha), representada por P. Koch Moreno, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. F. Crespo Carrillo e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um pedido de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 12 de Fevereiro de 2002 (processo R 798/2001-1), relativa ao processo de oposição entre o Grupo El Prado Cervera, SL, e J. Debuschewitz,

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

composto por: B. Vesterdorf, presidente, P. Mengozzi e M. E. Martins Ribeiro, juízes,

secretário: I. Natsinas, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 9 de Março de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 18 de Dezembro de 1998, J. Debuschewitz (a seguir «outra parte no IHMI») apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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), com as alterações que lhe foram introduzidas.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominal CHUFAFIT.

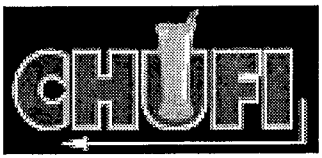
3 Os produtos para os quais o registo foi pedido estão abrangidos pelas classes 29 e 31 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, em cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 29: «Frutos de casca rija tratados»;

— classe 31: «Nozes frescas».

4 O referido pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 69/1999, de 30 de Agosto de 1999.

5 Em 29 de Novembro de 1999, a sociedade Grupo El Prado Cervera, SL (anteriormente, Compañia Derivados de Alimentación, SL), ora recorrente, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94. A oposição dirigiu-se contra o registo da marca objecto do pedido, relativamente a todos os produtos por este visados. Como fundamento da oposição, foi invocado o risco de confusão referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A oposição baseava-se na existência de duas marcas nacionais anteriores, registadas em Espanha. A primeira marca, registada em 4 de Fevereiro de 1994, sob o n.º 1 778 419, é a marca nominativa CHUFI, que designa uma gama de produtos da classe 29, a saber, «carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos, geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis». A segunda marca, cujo registo espanhol, sob o n.º 2 063 328, data de 5 de Maio de 1997, é a marca figurativa seguinte:



6 Esta marca cobre uma gama de produtos da classe 31, a saber, «produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não compreendidos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte».

7 Por decisão de 11 de Julho de 2001, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição, na íntegra, com o fundamento de que, embora os produtos visados pela marca objecto do pedido sejam idênticos aos protegidos pelas marcas nacionais anteriores da recorrente, existem diferenças de ordem visual, fonética e conceptual

entre o sinal objecto do pedido de registo de marca comunitária e as marcas nacionais anteriores da recorrente, que permitem excluir o risco de confusão no espírito do público espanhol.

8 Em 31 de Agosto de 2001, a recorrente recorreu da decisão da Divisão de Oposição para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.

9 Por decisão de 12 de Fevereiro de 2002 (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso e confirmou a decisão da Divisão de Oposição, com base nos mesmos fundamentos.

10 No essencial, a Câmara de Recurso considerou que, apesar do carácter idêntico dos produtos, as marcas não eram nem idênticas nem semelhantes a ponto de poderem criar um risco de confusão. Por um lado, a Câmara de Recurso entendeu que, embora tenham em comum a sílaba «chu», os sinais controvertidos possuem diferenças visuais e fonéticas quanto ao número de sílabas e à sua pronúncia (n.º 18 da decisão recorrida). Por outro lado, no tocante à comparação conceptual, a Câmara de Recurso considerou que o elemento comum «chuf», que, em Espanha, evoca o termo «chufa», designativo de junça (ou albafor), usado para preparar a bebida «horchata» (orchata de junça), estava directamente ligado à junça e não permitia distinguir, por si só, os sinais enquanto marcas nem as duas marcas entre si. Ao invés, a Câmara de Recurso concluiu que, no quadro da comparação global das marcas, são os elementos finais dos sinais controvertidos que, no espírito do consumidor, os distinguem enquanto marcas. Ora, segundo a Câmara de Recurso, uma vez que são suficientemente diferentes, os referidos elementos permitirão evitar que possa surgir confusão, até mesmo no espírito de um consumidor desatento (n.ºs 19 e 20 da decisão recorrida).

Tramitação processual e pedidos das partes

11 Por petição redigida em espanhol e que deu entrada na Secretaria do Tribunal em 15 de Abril de 2002, a recorrente interpôs o presente recurso.

12 Por carta de 3 de Maio de 2002, a outra parte no IHMI opôs-se, na acepção do artigo 131.°, n.° 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a que o espanhol seja a língua do processo no Tribunal e pediu que fosse o alemão.

13 Nos termos do artigo 131.°, n.° 2, terceiro parágrafo, do Regulamento de Processo, o Tribunal designou o alemão como língua do processo, uma vez que a outra parte no IHMI tinha apresentado o pedido de marca impugnado nessa língua, ao abrigo do artigo 115.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.

14 O IHMI entregou a sua resposta na Secretaria do Tribunal, em 7 de Outubro de 2002, tendo a outra parte no IHMI entregue a sua em 16 de Setembro de 2002.

15 Com base no relatório preliminar do juiz-relator, o Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) decidiu dar início à fase oral.

16 Foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às perguntas orais feitas pelo Tribunal, na audiência de 9 de Março de 2004, à excepção da outra parte no IHMI, que não esteve presente.

17 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— declarar a não conformidade da decisão recorrida com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e anular essa decisão;

— declarar que existe risco de confusão entre o pedido de marca comunitária CHUFAFIT para as classes 29 e 31 e, por um lado, a marca espanhola n.º 1 778 419 CHUFI, que protege produtos da classe 29, e, por outro, a marca espanhola figurativa n.º 2 062 328 CHUFI, que protege produtos da classe 31;

— declarar recusado o pedido de registo de marca comunitária n.º 1 021 229 CHUFAFIT, para as classes 29 e 31;

— condenar nas despesas o IHMI e, sendo caso disso, a outra parte no IHMI.

18 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

19 A outra parte no IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

20 Com o seu recurso, a recorrente pede ao Tribunal, por um lado, que declare recusado o registo da marca comunitária objecto do pedido e, por outro, que anule a decisão recorrida.

Quanto ao pedido destinado à recusa do registo da marca comunitária objecto do pedido

21 Com o seu terceiro pedido, a recorrente pretende, no essencial, que o Tribunal ordene ao IHMI que recuse o registo da marca objecto do pedido.

22 A esse respeito, importa recordar que, nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI é obrigado a tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do juiz comunitário. Por conseguinte, não cabe ao Tribunal condenar o IHMI a agir. Com efeito, incumbe a este último tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos dos acórdãos do Tribunal [acórdãos do Tribunal

de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ /IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 12; e de 3 de Julho de 2003, José Alejandro/IHMI — Anheuser-Bush (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 22]. O terceiro pedido da recorrente é, portanto, inadmissível.

Quanto ao pedido de anulação da decisão recorrida

23 Com os seus primeiro e segundo pedidos, a recorrente pretende, no essencial, a anulação da decisão recorrida. Invoca um único fundamento de recurso, baseado em violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Este fundamento divide-se em duas vertentes. A primeira assenta no alegado facto de a decisão recorrida ter ignorado a notoriedade e/ou a fama da marca espanhola CHUFI, bem como o seu elevado carácter distintivo. A segunda assenta em alegados erros de apreciação relativamente à inexistência de um risco de confusão entre os sinais controvertidos.

24 A título liminar, deve sublinhar-se que, na audiência e na sequência da questão prévia de admissibilidade suscitada pelo IHMI nos seus articulados, a recorrente renunciou à primeira vertente do seu fundamento único, o que o Tribunal fez constar da acta da audiência.

25 Daí decorre que o fundamento único se limita a pedir que o Tribunal verifique se, na decisão recorrida, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI concluiu erradamente pela inexistência de um risco de confusão entre os sinais controvertidos.

Argumentação das partes

26 A recorrente sustenta que os dois sinais controvertidos apresentam semelhanças de ordem visual, fonética e conceptual que deveriam ter levado a Primeira Câmara de Recurso a declarar que existia risco de confusão.

27 Desde logo, no tocante à semelhança visual dos sinais controvertidos, a recorrente alega que a marca CHUFI é praticamente idêntica à parte inicial da marca CHUFAFIT e que, na medida em que a atenção do público é atraída principalmente pela parte inicial de uma marca nominal, as duas marcas são, por consequência, visualmente semelhantes. A recorrente sublinha igualmente que o consumidor pode associar ainda mais facilmente a origem das duas marcas em conflito a uma mesma empresa quando os titulares de marcas com notoriedade no sector alimentar utilizem a parte inicial das suas marcas para conceber outras marcas que incluam essa mesma parte.

28 A recorrente sustenta seguidamente que a marca comunitária objecto do pedido de registo CHUFAFIT não se distingue foneticamente da marca CHUFI, uma vez que esta última se encontra nela integralmente reproduzida. Segundo a recorrente, ao examinar a estrutura silábica dos dois sinais, a Câmara de Recurso ignorou que a marca CHUFI está totalmente incluída no sinal CHUFAFIT. Acrescenta que essa reprodução da marca anterior no sinal objecto do pedido agrava o risco de associação.

29 Por último, no plano conceptual, a recorrente considera que é verdade que as marcas CHUFI e CHUFAFIT evocam o termo «chufa», isto é, o ingrediente a partir do qual é fabricada a orchata de junça, essa circunstância deveria ter levado a Câmara de Recurso a considerar que existia um risco de confusão entre essas duas marcas, em virtude da presença do elemento comum «chuf». Por outro lado, a

recorrente salienta que a decisão recorrida não é coerente com a decisão do IHMI no processo FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3), na qual a Terceira Câmara de Recurso concluiu pela existência de uma semelhança conceptual, em razão do facto de as duas marcas em conflito fazerem alusão ao mesmo sentido e serem próximas do termo espanhol «flexion».

30 A título subsidiário, a recorrente entende que a decisão recorrida não teve em conta o reduzido nível de atenção do consumidor de referência, elemento esse que deveria ter sido considerado para determinar se a semelhança entre as duas marcas era de natureza a gerar um risco de confusão. Ora, segundo a recorrente, na presença de marcas que servem para distinguir alimentos ou produtos de grande consumo, importa tomar como referência o consumidor médio, caracterizado por um comportamento desatento. Na opinião da recorrente, no caso vertente, ao efectuar as suas compras, esse tipo de consumidor terá tendência para associar a marca objecto do pedido à marca anterior CHUFI, que corresponde à marca de orchata de junça mais vendida em Espanha, a qual está inteiramente incluída no sinal CHUFAFIT e cujos primeiros fonemas coincidem com o referido sinal.

31 Após ter observado que a apreciação levada a cabo pela Câmara de Recurso quanto ao carácter idêntico dos produtos visados pelas duas marcas não foi posta em causa pela recorrente, o IHMI contrapõe que a decisão recorrida negou acertadamente provimento ao recurso da decisão de rejeição da oposição, na sequência da comparação visual, fonética e conceptual dos sinais controvertidos. No essencial, o IHMI considera, por um lado, que os sinais controvertidos são visual e foneticamente distintos, em particular, dada a sua estrutura silábica diferente. Por outro lado, no plano conceptual, o IHMI alega que o elemento «chuf», que evoca, no espírito do público espanhol, o ingrediente «chufa», é descritivo dos produtos protegidos pelas duas marcas. Por conseguinte, segundo o IHMI, o carácter distintivo dos sinais controvertidos não pode assentar no prefixo «chuf», mas, ao invés, nas partes finais dos dois sinais criativos: por um lado, no tocante ao sinal CHUFI, a junção de um «i», por outro, no tocante ao sinal CHUFAFIT, a junção de «afit». É igualmente em razão do carácter descritivo do elemento «chuf» que, segundo o IHMI, a recorrente não pode dispor de um monopólio sobre um elemento dessa natureza relativamente aos produtos em causa no caso vertente e opor-se a um pedido de registo de uma marca comunitária que inclua esse mesmo elemento.

32 Quanto ao argumento relativo à decisão da Terceira Câmara de Recurso no processo FLEXICON/FLEXON, o IHMI reconhece que, à primeira vista, a posição das duas Câmaras de Recurso diverge. Todavia, entende que, embora seguindo a jurisprudência comunitária, a questão do risco de confusão deve ser resolvida casuisticamente. A esse respeito, o IHMI observa que existe uma diferença importante entre o processo FLEXICON/FLEXON e o presente caso: enquanto, no primeiro, as partes iniciais («flex») e finais («on») eram idênticas, no caso vertente, apenas a parte inicial «chuf» é comum.

33 Por último, o IHMI rejeita a afirmação da recorrente de que os produtos em causa (nozes frescas, frutos de casca rija tratados e orchata de junça) sejam produtos de grande consumo ou, pelo menos, possam ser comparados à cerveja, ao vinho ou a outras bebidas alcoólicas. Efectivamente, segundo o IHMI, o consumidor não encontrará nas lojas uma secção especializada para os produtos em causa. De qualquer forma, o IHMI considera que um consumidor médio, razoavelmente atento e avisado, que tenha tomado a decisão de comprar os produtos em causa, poderá fazer a distinção entre as duas marcas. Com efeito, confrontado com essas duas marcas fracas, o consumidor associará o elemento «chuf» ao ingrediente «chufa», mais do que a uma das duas marcas. Segundo o IHMI, afirmar o contrário, equivale a conceder ao titular de uma marca como a CHUFI, que é descritiva do produto «chufa» e que goza apenas do mínimo de carácter distintivo exigido para ter passado no exame dos motivos absolutos de recusa de registo, um monopólio sobre qualquer outra marca que contenha o elemento «chuf», que designa o ingrediente «chufa».

34 A outra parte no IHMI levanta dúvidas quanto ao carácter idêntico dos produtos em causa. Pelo contrário, quanto à comparação dos sinais controvertidos, remete integralmente para os argumentos do IHMI.

Apreciação do Tribunal

35 Importa começar por recordar que, nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, relativo à oposição do titular de uma marca anterior, o

pedido de registo de marca será recusado «[q]uando, 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»; é igualmente precisado que «o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».

36 No caso vertente, é dado assente que as marcas anteriores estão registadas em Espanha. Portanto, há que ter em conta, para efeitos da apreciação das condições mencionadas no número precedente, o ponto de vista do público desse Estado-Membro. Por conseguinte, o público relevante é, substancialmente, um público hispanófono.

37 Importa seguidamente sublinhar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação 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), e do Tribunal de Primeira Instância, relativa ao Regulamento n.º 40/94, 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 [acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 25, e de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI — Trucco (Starix), T-311/01, Colect., p. II-4625, n.º 39].

38 O risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22, Canon, já referido, n.º 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 18, de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40; acórdão Fifties, já referido, n.º 26, e acórdão Starix, já referido, n.º 40).

39 Essa apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, entre a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou os serviços designados pode ser compensado com um elevado grau de semelhança entre as marcas e inversamente. A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual é de interpretar o conceito de semelhança em relação com o risco de confusão, cuja apreciação depende de numerosos factores e, nomeadamente, do conhecimento da marca no mercado, da associação que daí possa ser feita com o sinal utilizado ou registado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou os serviços designados (acórdão Starix, já referido, n.º 41).

40 Por último, a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, já referido, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25). Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio dos produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória. 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 serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26).

41 Quanto ao consumidor de referência, na medida em que os produtos visados pela marca comunitária objecto do pedido de registo são géneros alimentícios de consumo corrente, em particular a componente essencial da orchata de junça (em espanhol, «horchata»), e que as marcas anteriores da recorrente estão protegidas em Espanha, o público relevante relativamente ao qual a análise do risco de confusão deve ser efectuada é constituído pelo consumidor médio desse Estado-Membro.

42 A esse respeito, o Tribunal não pode subscrever a crítica formulada pela recorrente, segundo a qual, na decisão recorrida, a Câmara de Recurso não teve em conta o reduzido nível de atenção do consumidor de referência. Efectivamente, embora não tenha indicado se os produtos em causa pertenciam à categoria dos produtos de grande consumo, como sustenta a recorrente, a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 20 da decisão recorrida, que os produtos eram suficientemente diferentes para evitar que se gerasse confusão, mesmo no espírito do consumidor desatento. Portanto, no quadro do seu exame global do risco de confusão entre os sinais controvertidos, a Câmara de Recurso reportou-se ao consumidor com reduzido nível de atenção, para determinar se podia existir risco de confusão no espírito de um consumidor desse tipo.

43 No que respeita à comparação dos produtos, impõe-se constatar que, no caso vertente, os produtos designados pela marca objecto do pedido de registo, a saber, os «frutos de casca rija tratados» e as «nozes frescas», pertencentes, respectivamente, às classes 29 e 31, fazem parte da categoria mais lata dos produtos cobertos pelas marcas anteriores e pertencentes às mesmas classes. Por outro lado, a recorrente não contesta a apreciação da Câmara de Recurso (n.^{os} 12 e 13 da decisão recorrida) quanto ao carácter idêntico dos produtos visados pelo pedido de registo de marca comunitária e dos produtos protegidos pelas marcas anteriores. Deve, portanto, considerar-se que os produtos em causa são idênticos.

44 No tocante à comparação dos sinais controvertidos, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de 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 [acórdãos SABEL, já referido, n.º 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25; e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/ /IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47].

45 No caso vertente, deve sublinhar-se que a Câmara de Recurso procedeu à comparação da marca nominal objecto do pedido de registo com a marca nominal anterior da recorrente, registada sob o n.º 1 778 419, e limitou o seu exame do risco de confusão entre a marca nominal objecto do pedido de registo e a marca figurativa da recorrente (registada sob o n.º 2 063 328) ao elemento nominal da referida marca. Esta abordagem é correcta. Com efeito, o elemento nominal da marca figurativa anterior da recorrente surge como o elemento dominante desse sinal, susceptível de, por si só, dar a imagem da referida marca que o público relevante retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes da marca, isto é, no caso vertente, a representação de um copo de forma alongada colocado no centro da letra «u» da marca figurativa, são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 33]. Deve, aliás, referir-se que nem a recorrente nem a outra parte no IHMI puseram em causa a abordagem adoptada pela Câmara de Recurso.

46 Assim sendo, cabe examinar se a Câmara de Recurso teve razão ao excluir qualquer risco de confusão entre as marcas em causa, ao proceder à comparação visual, fonética e conceptual dos sinais controvertidos.

47 A Câmara de Recurso efectuou em conjunto a comparação visual e fonética dos sinais controvertidos. Salientou o seguinte:

«Embora, visual e foneticamente, os sinais tenham em comum uma primeira sílaba comum 'CHU', as marcas CHUFI e CHUFAFIT são, em termos globais, visualmente distintas: escrevem-se de forma diferente: as marcas anteriores possuem duas sílabas, ao passo que a marca comunitária objecto do pedido de registo possui três. Pronunciam-se de modo bastante diferente: o sinal CHUFI, marcado pelas vogais 'U-I' dominantes, é mais curto e globalmente mais harmonioso em termos fonéticos do que o sinal CHUFAFIT, cuja pronúncia termina mais abruptamente na sílaba 'FIT' e se estende por três vogais, produzindo, no seu todo, o som 'U-A-I'.»

48 Quanto à comparação visual, há que constatar que os sinais controvertidos têm em comum não apenas o prefixo «chuf» mas também uma letra comum «i». Consequentemente, esses sinais possuem cinco letras em comum, quatro das quais formam a sua parte inicial. Todavia, os sinais controvertidos exibem várias diferenças visuais que podem chamar a atenção do consumidor do mesmo modo que a parte inicial, tendo em conta o tamanho limitado dos referidos sinais. Efectivamente, os sinais nominais escrevem-se de forma diferente e são compostos de um número diferente de letras, a saber, cinco letras, no caso das marcas anteriores da recorrente, e oito letras, no caso da marca comunitária objecto do pedido de registo, apresentando assim uma estrutura silábica diferente que, nas marcas anteriores, é particularmente curta. Por outro lado, a posição central da combinação das letras «f», «a» e «f» na marca comunitária objecto do pedido de registo CHUFAFIT e a presença da letra «t» final contribuem para produzir nessa marca uma impressão visual diferente da das marcas anteriores da recorrente. Por conseguinte, no quadro da apreciação visual do conjunto dos sinais, essas diferenças, apesar de pouco importantes, são suficientes para afastar uma semelhança visual entre os sinais controvertidos.

49 Quanto à comparação fonética, a análise efectuada pela Câmara de Recurso é correcta. É verdade que, sublinhe-se, os sinais controvertidos possuem, por um lado, uma sílaba idêntica, «chu», e, por outro, um sufixo quase semelhante, a saber, «fi», no caso das marcas anteriores, e «fit», no caso do sinal CHUFAFIT. Todavia, importa recordar que a estrutura silábica dos sinais controvertidos é diferente, uma vez que as marcas anteriores apresentam duas sílabas («chu» e «fi») e a marca comunitária objecto do pedido de registo apresenta três sílabas («chu», «fa» e «fit»). Ora, como referiram a Câmara de Recurso e o IHMI, segundo as regras de acentuação próprias da língua espanhola, a última sílaba «fit» da marca objecto do pedido de registo termina abruptamente na letra «t», a qual está inserida nessa sílaba tónica, e recebe, consequentemente, toda a força do acento tónico. Tal acentuação provoca assim uma diferença fonética marcada relativamente à última sílaba «fi» das marcas anteriores. Além disso, embora o sinal CHUFI conste integralmente do sinal CHUFAFIT, essa reprodução é truncada, pois as duas sílabas que compõem a marca anterior CHUFI estão separadas, no sinal CHUFAFIT, pelas letras «f» e «a». A interposição dessas letras entre a primeira sílaba comum e os sufixos dos sinais controvertidos conduz a uma impressão fonética diferente da das marcas anteriores. Decorre de todas essas diferenças fonéticas que a reprodução truncada do sinal CHUFI no sinal que constitui a marca objecto do pedido de registo não significa que os sinais controvertidos sejam foneticamente semelhantes.

50 Quanto à comparação conceptual, a Câmara de Recurso concluiu, no essencial, que o elemento «chuf», comum aos sinais controvertidos, que evoca a junça («chufa», em espanhol), é descritivo do produto a partir do qual se fabrica a bebida «horchata» (orchata de junça) e não pode servir, portanto, para distinguir as marcas. A Câmara de Recurso reconheceu que se tratava de uma fraqueza comum às duas marcas e entendeu que, no quadro da comparação global dos sinais controvertidos, a parte inicial das marcas era, por conseguinte, menos importante do que as suas partes finais, as quais permitirão ao consumidor aperceber-se de que os referidos vocábulos são marcas e não termos descritivos.

51 A esse respeito, importa observar que, em geral, o público-alvo não considerará um elemento descritivo que faz parte de uma marca complexa o elemento distintivo e dominante da impressão de conjunto por ela produzida [v., neste sentido, acórdão BUDMEN, já referido, n.º 53; v., igualmente, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-719, n.º 60].

52 No caso vertente, embora, nos seus articulados, a recorrente tenha reconhecido que as suas marcas CHUFI evocavam conceptualmente a junça («chufa», em espanhol), sustentou que podiam gozar de um carácter distintivo em razão da alegada fama e/ /ou da alegada notoriedade que haviam adquirido em Espanha. Ora, como foi referido no n.º 24, *supra*, a recorrente renunciou, na audiência, a invocar a alegada fama e/ou a alegada notoriedade das suas marcas.

53 O Tribunal conclui que o prefixo «chuf», comum aos sinais controvertidos, designa a junça (ou albafor), cuja denominação em espanhol é «chufa», e que, neste caso, serve para fabricar a bebida popular conhecida pelo nome de «horchata» (orchata de junça), nomeadamente comercializada em Espanha pela recorrente. Consequentemente, na impressão de conjunto produzida pelos sinais controvertidos, o público relevante apreenderá o elemento «chuf» como um elemento descritivo dos produtos designados pelos sinais controvertidos e não como um elemento que permita distinguir a origem comercial desses produtos. O elemento «chuf» é, portanto, desprovido de carácter distintivo e não pode ser considerado o elemento dominante da impressão de conjunto produzida pelos sinais controvertidos.

54 Ao invés, como sublinhou acertadamente o IHMI, no quadro da impressão global produzida pelos sinais controvertidos, são as partes finais desses sinais que permitirão ao público relevante apreender estes últimos como termos fantasistas e não como termos puramente descritivos. Contudo, importa sublinhar que, do ponto de vista conceptual, nem o sufixo «fit», no que respeita à marca comunitária objecto do pedido de registo, nem a letra «i», no que respeita às marcas anteriores da recorrente, possuem um significado determinado em espanhol. Por conseguinte, no plano conceptual, a comparação desses elementos não é pertinente. Não é menos verdade que as diferenças de ordem visual e fonética desses elementos são suficientes para, na apreciação global dos sinais controvertidos, permitir afastar, no espírito do público relevante, qualquer risco de confusão entre esses sinais. Além disso, mesmo admitindo que, como invocou a recorrente pela primeira vez na audiência, o sufixo «fit» da marca objecto do pedido de registo faz alusão ao termo inglês «fit», o qual, numa das suas diversas acepções, evoca uma pessoa em boa forma física, e que uma parte significativa do público relevante dispõe de conhecimentos suficientes da língua inglesa para compreender tal evocação, o que, de resto, não foi demonstrado pela recorrente, o Tribunal considera que a referida evocação não pode ser necessariamente descritiva de uma característica dos produtos visados pela marca objecto do pedido de registo e que, além disso, não seria susceptível de afastar o risco de confusão entre os sinais controvertidos. Em qualquer dos casos, um argumento dessa natureza, destinado a contestar o carácter distintivo da marca comunitária objecto do pedido de registo, não faz parte do objecto do presente recurso, que, como resulta da apreciação constante dos n.^{os} 22 e 23 a 25, *supra*, versa unicamente sobre a existência de um motivo relativo de recusa, a saber, o risco de confusão entre os sinais controvertidos.

55 Foi, portanto, acertadamente que a Câmara de Recurso considerou que, no quadro da apreciação de conjunto dos sinais controvertidos, as diferenças entre esses sinais eram suficientes para afastar o risco de confusão no espírito do público relevante.

56 Esta conclusão não pode ser infirmada pelos diferentes argumentos invocados pela recorrente.

57 Em primeiro lugar, no tocante à alegada prática decisória divergente do IHMI e às referências às decisões nacionais relativas a sinais e a registos nacionais diferentes dos do presente caso, deve recordar-se, por um lado, que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como este é interpretado pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do IHMI [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.º 47; de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Entreprises/IHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Colect., p. II-5179, n.º 31; e BUDMEN, já referido, n.º 61]. Por conseguinte, o argumento assente numa eventual discordância entre a decisão recorrida e a decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI no processo FLEXICON/FLEXON não pode ser acolhido. Por outro lado, no tocante às referências às decisões nacionais espanholas, impõe-se uma conclusão idêntica [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BERVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.º 53, e de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. II-4835, n.º 37].

58 Em segundo lugar, deve igualmente rejeitar-se a tese da recorrente baseada na prática comercial dos titulares de marcas notórias, segundo a qual estes últimos utilizam a parte inicial das suas marcas para conceber marcas derivadas que incluem essa mesma parte. Efectivamente, por um lado, a recorrente não pode invocar a alegada notoriedade das suas marcas anteriores, consideração de que renunciou prevalecer-se na audiência, como foi indicado no n.º 24, *supra*. Por outro lado, como alegou o IHMI, a recorrente não pode pretender opor-se à utilização pela outra parte no IHMI do elemento «chuf» relativamente aos produtos e no território pertinente, na medida em que, como já foi concluído no n.º 54, *supra*, esse elemento não pode ser apreendido pelo público relevante como permitindo distinguir a origem comercial dos produtos protegidos pelas marcas anteriores da recorrente.

59 Por último, no tocante às observações da recorrente a respeito do risco de associação entre os sinais controvertidos, em virtude da utilização do prefixo comum «chuf», deve recordar-se que esse risco de associação constitui um caso específico de risco de confusão e é caracterizado pela circunstância de as marcas em causa, embora não sendo susceptíveis de ser directamente confundidas pelo público

relevante, poderem ser percebidas como sendo duas marcas do mesmo titular [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Abril de 2003, Durferrit/IHMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colect., p. II-1589, n.º 60, e jurisprudência citada]. Ora, embora possa ser esse o caso, nomeadamente, quando as duas marcas se apresentem como pertencendo a uma série de marcas formadas com base num tronco comum (acórdão NU-TRIDE, já referido, n.º 61), impõe-se concluir que tal não acontece no caso vertente, pois o prefixo «chuf» possui um carácter descritivo que, consequentemente, não é apto a criar, no espírito do público relevante, um risco de associação entre os sinais controvertidos.

60 Resulta do que precede que, embora, no caso vertente, os produtos visados pelos sinais controvertidos sejam idênticos, as diferenças entre esses sinais são suficientes para afastar a existência de um risco de confusão na forma como são apreendidos pelo público relevante.

61 Consequentemente, há que rejeitar o fundamento único baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e negar provimento ao recurso na sua íntegra.

Quanto às despesas

62 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, deve ser condenada nas despesas do IHMI e nas da outra parte no IHMI, de acordo com os pedidos destes.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de Julho de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

B. Vesterdorf