ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
23 de Outubro de 2002 *

No processo T-388/00,

Institut für Lernsysteme GmbH, estabelecida em Hamburgo (Alemanha), representada por J. Schneider e A. Buddee, advogados, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo ainda parte no processo decorrido na Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

ELS Educational Services, Inc., estabelecida em Culver City, Califórnia (Estados Unidos),

que tem por objecto um recurso interposto contra a decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 18 de Outubro de 2000 (processo R 074/2000-3),

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

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

secretário: D. Christensen, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Dezembro de 2000,

vista a contestação do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Maio de 2001,

após a audiência de 27 de Fevereiro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Quadro jurídico

1 O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), com as modificações que lhe foram introduzidas, determina:

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

[...]

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

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

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

[...]

ii) Marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux de Marcas;

[...]»

2 O artigo 42.º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 determina:

«1. Pode ser apresentada oposição ao registo da marca no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8.º:

a) Nos casos referidos nos n.ºs 1 e 5 do artigo 8.º, pelos titulares das marcas anteriores a que se refere o n.º 2 do artigo 8.º e pelos licenciados habilitados pelos titulares dessas marcas;

[...]

3. A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada, só se considerando apresentada após pagamento da taxa de oposição. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo Instituto.»

3 O artigo 43.°, n.os 1, 2, 3 e 5, do Regulamento n.° 40/94 determina:

«1. No decurso do exame da oposição, o Instituto convidará as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem observações sobre comunicações suas ou das outras partes, num prazo a fixar pelo Instituto.

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.° 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.° 2, alínea a), do artigo 8.°, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

[...]

5. Se do exame da oposição resultar a recusa do registo da marca para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi requerida a marca comunitária, o pedido será recusado em relação aos produtos ou serviços em causa. Caso contrário, a oposição será rejeitada.»

4 A regra 22, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), dispõe:

«1. No caso de, em conformidade com os n.^{os} 2 ou 3 do artigo 43.° do regulamento, o opositor ter de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o Instituto convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o opositor não fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.»

Antecedentes do litígio

5 Em 1 de Abril de 1996, a ELS Educational Services, Inc. (a seguir «requerente») apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento n.° 40/94.

6 A marca cujo registo foi pedido é a sigla «ELS» (a seguir «marca requerida»).

7 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido incluem-se nas classes 16, 35 e 41, na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação dos produtos e serviços para efeitos do registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e modificado, e correspondem, por cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

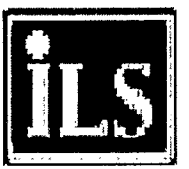
— classe 16: «Manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para alunos, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua»;

— classe 35: «Prestação de assistência técnica em ligação com o estabelecimento e/ou operação de escolas de línguas»;

— classe 41: «Serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa».

8 Em 23 de Janeiro de 1998, a recorrente apresentou oposição à marca requerida (B 11371), ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94. O fundamento invocado para a oposição foi o risco de confusão referido no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 entre a marca requerida e uma marca

anterior de que a recorrente é titular. A referida marca (a seguir «marca anterior») é o registo alemão n.º 2005750 de um sinal figurativo cuja reprodução é a seguinte:



9 Os produtos e serviços para os quais a marca anterior foi registada englobam-se nas classes 9, 16 e 41, na acepção do Acordo de Nice, e correspondem, quanto a cada uma delas, à seguinte descrição:

— classe 9: «Suportes de registo magnético de qualquer espécie contendo programas educativos»;

— classe 16: «Produtos educativos e didácticos (com excepção do equipamento) sob a forma de material impresso»;

— classe 41: «Desenvolvimento e organização de cursos por correspondência».

10 A pedido da requerente, a recorrente foi convidada, por fax do IHMI de 15 de Julho de 1998, a produzir, no prazo de dois meses, a prova do uso da marca anterior, nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95.

11 No prazo fixado pelo IHMI para prova do uso da marca anterior, a recorrente fez explicitamente referência aos documentos apresentados num processo de oposição paralelo (B 10845), consistentes numa declaração feita pelo director da recorrente, em pequenos livros de estudo, na brochura de um seminário e em anúncios publicitários. Após o termo do referido prazo, a recorrente, em 24 de Março de 1999, juntou outros documentos suplementares (fotocópias de três cassetes com a marca anterior aposta) à resposta às observações da requerente sobre as provas que produzira dentro do prazo.

12 Por decisão de 24 de Novembro de 1999, a divisão de oposição rejeitou a oposição com base nos artigos 8.°, n.° 1, alínea b), 42.° e 43.° do Regulamento n.° 40/94 e da regra 22, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95. A divisão de oposição começou por considerar que os documentos suplementares apresentados após o termo do prazo fixado pelo IHMI para prova do uso da marca anterior não podiam ser aceites. Considerou, seguidamente, que os documentos juntos pela recorrente dentro do prazo demonstravam o uso sério da marca anterior quanto a serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência», mas que não o demonstravam quanto aos «produtos educativos e didácticos (com excepção do equipamento) sob a forma de material impresso», nem quanto aos «suportes de registo magnético de qualquer espécie contendo programas educativos». Finalmente, a divisão de oposição considerou que não existia risco de confusão entre a marca anterior e a marca requerida, quanto a todos os produtos e serviços referidos no pedido de marca.

13 Em 21 de Janeiro de 2000, a recorrente recorreu para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisão da divisão de oposição.

14 O recurso foi indeferido por decisão de 18 de Outubro de 2000 da Terceira Câmara de Recurso do IHMI, notificada à recorrente em 30 de Outubro de 2000 (a seguir «decisão impugnada»).

15 A Câmara de Recurso considerou, em substância, que a decisão da divisão de oposição era correcta. Em primeiro lugar, confirmou a apreciação que a divisão de oposição fez sobre a prova do uso sério da marca anterior e a recusa, por essa divisão, dos documentos suplementares apresentados após o termo do prazo fixado pelo IHMI. Em segundo lugar, a Câmara de Recurso decidiu que não existia risco de confusão entre a marca anterior e a marca requerida.

Pedidos das partes

16 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— recusar a marca requerida;

— condenar o IHMI nas despesas.

17 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— não acolher o pedido da recorrente;

— condenar a recorrente nas despesas.

Matéria de direito

Quanto ao pedido de que a marca requerida seja recusada

18 Com o seu segundo pedido, a recorrente pretende, no essencial, pedir ao Tribunal que dirija ao IHMI uma injunção no sentido de este recusar o registo da marca requerida.

19 A este respeito, há que recordar que, em conformidade com o disposto no artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do tribunal comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir ao IHMI uma injunção. Incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do presente acórdão. O segundo pedido da recorrente é, portanto, inadmissível [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.° 33, e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.° 12].

Quanto ao pedido de anulação

20 A recorrente invoca dois fundamentos. O primeiro assenta na violação do procedimento relativo à produção da prova do uso da marca anterior, assentando o segundo na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento, assente na violação do procedimento relativo à produção da prova do uso da marca anterior

— Argumentos das partes

21 A recorrente considera que a Câmara de Recurso deveria ter tido em consideração as provas suplementares entregues em 24 de Março de 1999, uma vez que elas completam as provas anteriormente produzidas, nomeadamente a declaração feita pelo director da recorrente. Alega que, na medida em que se encontrou confrontada com as objecções da requerente, respondeu produzindo documentos suplementares.

22 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso violou o artigo 43.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, não aceitando, como prova do uso da marca anterior, a produção de documentos juntos ao processo de oposição paralelo B 10845 com o fim de provar o uso da marca anterior. A recorrente considera, assim, que se o IHMI entendia que não era adequado fazer uso no presente processo de documentos produzidos num outro processo paralelo deveria tê-lo assinalado, o que teria permitido à recorrente reagir em consequência, enviando, no prazo fixado, uma nova série de provas do uso da marca anterior.

23 A título de observação preliminar, o IHMI considera, no caso vertente, que não é necessário que o Tribunal de Primeira Instância se pronuncie sobre a possibilidade de submeter uma prova suplementar do uso de uma marca anterior após o termo do prazo previsto na regra 22, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95, uma vez que, mesmo que a recorrente tivesse provado o uso sério da marca anterior para produtos cobertos por essa marca, isso não teria afectado a matéria de fundo da decisão impugnada.

24 Para o caso, no entanto, de o Tribunal de Primeira Instância considerar ser necessário pronunciar-se sobre esta questão, o IHMI afirma que a Câmara de Recurso considerou, acertadamente, que, num processo *inter partes*, é impossível produzir provas suplementares após o termo do prazo fixado pelo IHMI.

25 O IHMI sustenta que a regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 prevê um prazo peremptório, que não permite admitir a prova adicional do uso da marca anterior feita pela recorrente no prazo que lhe foi fixado para responder às observações da requerente sobre os elementos de prova do referido uso apresentados pela recorrente, no prazo fixado pelo IHMI, em aplicação dessa regra.

26 O IHMI considera, finalmente, que a recorrente interpretou mal o raciocínio feito pela Câmara de Recurso no n.º 23 da decisão impugnada e que esta teve em conta a prova apresentada no processo de oposição B 10845.

— Apreciação do Tribunal

27 A título preliminar, há que realçar que o facto de a Câmara de Recurso não ter tido em consideração os documentos tardiamente fornecidos pela recorrente é susceptível de ter efeitos sobre a análise do risco de confusão entre as marcas em causa. Em consequência, a recorrente tem interesse em agir para obter, no quadro do presente fundamento, uma decisão do Tribunal sobre a questão da validade dessa tomada de posição da Câmara de Recurso.

28 Em primeiro lugar, no que respeita à regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, determina ela que no caso de o opositor ter de provar a utilização da marca, o IHMI convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Por

força desta disposição, conjugada com a do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, a não produção de elementos comprovando o uso da marca no prazo fixado pelo IHMI acarreta a rejeição da oposição. A natureza peremptória do prazo assim previsto pela regra em causa exclui a tomada em consideração pelo IHMI de qualquer prova produzida tardiamente.

29 No caso vertente, a recorrente apresentou documentos após o termo do prazo fixado pelo IHMI com base na regra 22, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95. O facto de a requerente, nas suas observações sobre as provas do uso da marca produzidas pela recorrente, contestar estas provas não pode ter o efeito de reabrir esse prazo e de permitir à recorrente completar os elementos de prova do uso apresentados no prazo fixado pelo IHMI. Em consequência, o IHMI só podia ter em consideração os documentos produzidos no prazo especificamente fixado para a produção da prova do uso da marca anterior.

30 Resulta do que precede que as provas suplementares produzidas pela recorrente após o termo do prazo previsto na regra 22, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95 não deviam ser aceites.

31 Em segundo lugar, no que respeita à validade da prática que consiste em remeter para os documentos produzidos noutro processo, há que considerar que, na hipótese de um opositor a um pedido de marca comunitária ter já provado o uso de uma marca anterior num primeiro processo, ele pode remeter para os documentos já entregues ao IHMI nesse primeiro processo se for de novo convidado a fazer a prova do uso da referida marca anterior.

32 No caso vertente, resulta do processo que, contrariamente ao que sustenta a recorrente, o IHMI decidiu tendo em conta documentos que a recorrente já produzira, em 24 de Julho de 1998, no processo B 10845. No âmbito do processo

B 11371 e antes de 15 de Setembro de 1998, data do termo do prazo fixado para fornecer as provas do uso, a recorrente, por comunicação de 6 de Agosto de 1998, fez explicitamente referência aos documentos apresentados no processo B 10845. A partir desse momento, tais documentos passaram a fazer também parte dos autos do processo B 11371. Assim, foram analisados uma primeira vez pela divisão de oposição e, em seguida, pela Câmara de Recurso. Esta afirmou que nenhuma das provas omitidas no processo B 11371 tinha sido apresentada no processo B 10845 (v. n.° 23 da decisão impugnada).

33 Tendo em conta tudo o que precede, o presente fundamento é rejeitado.

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

— Argumentos das partes

34 Em primeiro lugar, a recorrente afirma que, no que respeita à comparação dos produtos e serviços em causa, existe uma identidade parcial e uma semelhança entre os referidos produtos e serviços. A este respeito, a recorrente mantém que a decisão impugnada não aplicou correctamente o princípio de que quanto maior é a semelhança entre os produtos ou serviços maior deve ser a diferença entre os sinais em conflito, para não criar confusão.

35 Em segundo lugar, quanto à comparação dos sinais em causa, a recorrente considera que o elemento figurativo da marca anterior é, por natureza, subordinado ao elemento denominativo ILS. Além disso, considera que a decisão

impugnada não teve em conta o facto de, quando se comparam as marcas, tal dever ser feito do ponto de vista de um consumidor medianamente atento que apreende normalmente as marcas uma após a outra, e não simultaneamente, e que tende a não submeter as diferenças entre as marcas a um exame aprofundado.

36 Quanto à análise fonética dos sinais em causa, a recorrente afirma que a língua inglesa tem uma importância crescente na Alemanha e que o pedido de marca em causa tem por origem o espaço anglófono. Assim, sustenta que a pronúncia em língua inglesa da marca cujo registo foi pedido é idêntica à pronúncia em língua alemã da marca anterior.

37 Dada a grande semelhança entre os produtos e serviços, a recorrente sustenta que a ligeira diferença entre as letras iniciais não é suficiente para evitar um risco de confusão.

38 O IHMI considera que a apreciação do risco de confusão é um exercício complexo, que implica uma certa margem de apreciação. Além disso, recorda que o Tribunal de Justiça desenvolveu princípios gerais que, se correctamente aplicados, evitarão conclusões arbitrárias e aumentarão o nível de harmonização da apreciação do risco de confusão. Segundo o IHMI, a Câmara de Recurso, na sua avaliação do risco de confusão entre as marcas em litígio, respeitou os princípios gerais enunciados pelo Tribunal de Justiça.

39 No que respeita, em primeiro lugar, à comparação entre os produtos e serviços, as posições tomadas pela Câmara de Recurso relativamente à identidade e à semelhança dos produtos e serviços cobertos pelas marcas em conflito são exactas.

40 Em segundo lugar, no que respeita à comparação dos sinais, o IHMI sustenta que a Câmara de Recurso considerou, acertadamente, que os dois sinais são distintos, de um ponto de vista visual e fonético, pelas seguintes razões:

— existe uma diferença na primeira letra de cada um deles, que é a única vogal de cada sinal;

— os sinais em conflito constituem siglas de três letras apenas;

— na marca anterior existe um elemento figurativo.

41 Além disso, o IHMI contesta a afirmação da recorrente relativa à pronúncia em inglês do sinal correspondente à marca requerida e realça que, em tal hipótese, os dois sinais seriam pronunciados em inglês e, portanto, a diferença fonética subsistiria.

42 Quanto à comparação conceptual, o IHMI considera que ela não pode ser feita, uma vez que os sinais em causa não veiculam qualquer mensagem em língua alemã.

43 Em terceiro lugar, no que respeita ao risco de confusão, o IHMI realça que, como foi precisado na decisão impugnada, os sinais em causa não são suficientemente similares para criar uma confusão no espírito do consumidor médio e que a decisão impugnada teve em conta o princípio da interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos e serviços.

— Apreciação do Tribunal

44 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, em substância, idêntico ao do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 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.° 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 17).

45 Segundo esta mesma jurisprudência, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada 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.° 22; Canon, já referido, n.° 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 18, e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.° 40).

46 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos Canon, já referido, n.° 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 19). A interdependência entre estes factores expressa-se no sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual há que interpretar o conceito de semelhança em função do risco de confusão, cuja avaliação, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados.

47 Além disso, a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um 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.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio dos produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Além disso, 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 imperfeita que delas 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.° 26).

48 No caso vertente, dada a natureza dos produtos e serviços em causa (manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para estudantes, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua, bem como serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa), que são produtos e serviços de consumo corrente, e dado o facto de a marca anterior, na qual se baseou a oposição, estar registada e ser protegida na Alemanha, o público-alvo relativamente ao qual a análise do risco de confusão se deve efectuar é composto pelos consumidores médios desse Estado-Membro.

49 Por aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e à luz das considerações que precedem, há que proceder à comparação entre, por um lado, os produtos e serviços em causa e, por outro, os sinais em conflito.

50 Em primeiro lugar, quanto à comparação dos produtos e serviços, há que começar por recordar que, por força do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, no caso de o opositor só produzir prova do uso da marca anterior

relativamente a uma parte dos produtos ou serviços para os quais ela está registada, a referida marca só se considera registada, para efeitos da análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços. Por aplicação desta disposição, há, aquando da comparação dos produtos e serviços abrangidos pelas marcas em causa no caso vertente, que ter em consideração unicamente os serviços cobertos pela marca anterior relativamente aos quais a Câmara de Recurso considerou que a prova do uso foi produzida, consistentes nos serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência».

51 Deve seguidamente notar-se que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos ou serviços. Esses factores incluem, em especial, a sua natureza, destino e utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão Canon, já referido, n.º 23).

52 A Câmara de Recurso, no n.º 25 da decisão impugnada, confirma a conclusão da divisão de oposição quanto à comparação dos produtos e dos serviços em causa, segundo a qual os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» que a marca anterior designa são idênticos aos «serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa», semelhantes aos «manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para alunos, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua» e diferentes da «prestação de assistência técnica em ligação com o estabelecimento e/ou operação de escolas de línguas».

53 Em primeiro lugar, os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» que a marca anterior designa estão, enquanto serviços educativos, incluídos na categoria geral referida pelo pedido de marca «serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa». Assim, foi com razão que a Câmara de Recurso os considerou idênticos.

54 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considera que os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» referidos pela marca anterior são similares aos «manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para alunos, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua» que a marca requerida designa.

55 Há que declarar que, para garantir serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência», é útil e habitual utilizar «manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para alunos, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua». Assim, as empresas que propõem cursos, de qualquer espécie, fornecem frequentemente aos alunos, como material pedagógico de apoio, os referidos produtos.

56 Em consequência, dada a estreita relação, quanto ao destino, entre os produtos e serviços em causa, bem como a natureza complementar dos produtos relativamente aos serviços, a Câmara de Recurso considerou correctamente que tais produtos e serviços são semelhantes.

57 Em terceiro lugar, no que respeita à comparação entre os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» referidos pela marca anterior e os relativos à «prestação de assistência técnica em ligação com o estabelecimento e/ou operação de escolas de línguas» referidos pela marca requerida, a Câmara de Recurso limita-se a declarar, sem dar a menor fundamentação, que os serviços em causa são diferentes (n.° 25 da decisão impugnada). Ora, há que realçar que esta declaração é susceptível de ter consequências no caso concreto, consistentes no registo parcial da marca para os serviços em causa se todos os demais critérios que devem ser tidos em conta na análise da existência do risco de confusão estiverem preenchidos.

58 Nestas condições, é forçoso constatar que a Câmara de Recurso não cumpriu a obrigação que sobre ela incide por força do artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, nos termos do qual «as decisões do Instituto serão fundamentadas».

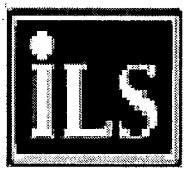
59 Além disso, há que recordar que a fundamentação de uma decisão que afecte interesses deve fornecer ao interessado as indicações necessárias para saber se a decisão é fundada e permitir ao órgão jurisdicional comunitário exercer o seu controlo sobre a legalidade. Por conseguinte, uma falta ou insuficiência de fundamentação, que entravem esse controlo jurisdicional, constituem fundamentos de ordem pública que podem, e devem mesmo, ser suscitados oficiosamente pelo juiz comunitário (acórdãos do Tribunal de Justiça de 20 de Março de 1959, Nold/Alta Autoridade, 18/57, Recueil, pp. 89, 115, Colect. 1954-1961, p. 315, e de 20 de Fevereiro de 1997, Comissão/Daffix, C-166/95 P, Colect., p. I-983, n.^{os} 23 e 24).

60 Em consequência, a decisão impugnada, na parte em que conclui que os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» referidos pela marca anterior e os relativos à «prestação de assistência técnica em ligação com o estabelecimento e/ou operação de escolas de línguas» referidos pela marca requerida são diferentes, deve ser anulada por violação de formalidades essenciais.

61 Assim, há que tomar unicamente em consideração, aquando da análise global sobre a existência de um risco de confusão, a identidade entre os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» designados pela marca anterior e os «serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa» designados pela marca requerida e a semelhança dos serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» acima referidos com os «manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para alunos, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua» referidos pela marca requerida.

62 Em segundo lugar, no que se refere à comparação dos sinais, há que realçar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, 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 (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). Além disso, o Tribunal de Justiça considerou que não se podia excluir que a mera semelhança fonética entre duas marcas pudesse criar um risco de confusão (v., neste sentido, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 28). Há, pois, que proceder a uma comparação dos sinais em conflito no caso vertente nos planos visual, fonético e conceptual.

63 No que respeita, para começar, à comparação visual, a análise deve ser feita entre os dois sinais seguintes:



Marca anterior

ELS

Marca requerida

64 A marca anterior é composta por um sinal figurativo que compreende a sigla ILS, em caracteres brancos, com uma primeira letra minúscula, enquanto as duas outras são maiúsculas. As três letras são de tamanho idêntico e figuram sobre um fundo negro num enquadramento rectangular envolvido numa moldura branca. A marca requerida é composta pelo sinal denominativo ELS.

65 O IHMI considera que a diferença que reside na primeira letra, que é a única vogal num sinal que consiste simplesmente numa sigla composta por três letras, é uma diferença considerável, e que o elemento figurativo do sinal anterior faz aumentar esta percepção.

66 Por um lado, há que observar que os elementos denominativos das marcas em conflito são siglas com a mesma dimensão, isto é, que ambas são compostas por três letras. A única dissemelhança entre estas siglas diz respeito à primeira letra: «i» na marca anterior e «E» na marca requerida. As duas letras seguintes de cada sigla, o «L» e o «S», estão na mesma ordem e na mesma posição. Esta coincidência total de duas de três letras colocadas na mesma disposição faz com que a divergência de uma única letra não constitua uma diferença visual significativa.

67 Por outro lado, o elemento figurativo do sinal anterior não introduz uma dissemelhança visual entre os sinais. Com efeito, há, aquando da comparação dos sinais e por aplicação do princípio enunciado pelo Tribunal de Justiça que foi recordado no n.º 62, *supra*, que ter em consideração muito especialmente os elementos dominantes dos sinais. Ora, é manifesto no caso vertente que o elemento figurativo é subsidiário relativamente ao elemento dominante do sinal anterior, que é a denominação ILS.

68 Daqui resulta que existe uma semelhança do ponto de vista visual entre a marca anterior e a marca requerida.

69 No que se refere, seguidamente, à comparação fonética, a Câmara de Recurso afirma que as marcas podem distinguir-se na língua alemã, quer na pronúncia da sigla, enquanto acrónimo, numa só palavra, quer na soletração da referida sigla, em razão da diferença da primeira letra (n.º 29 da decisão impugnada). A

recorrente alega que a pronúncia em língua inglesa da sigla correspondente à marca requerida é idêntica à pronúncia em língua alemã da marca anterior. O IHMI contesta este último argumento afirmando que, se ambas as siglas forem pronunciadas em inglês, a diferença fonética subsiste.

70 A título liminar, há que realçar que o modo de pronunciar as siglas em causa, numa só palavra, como acrónimo, ou distinguindo letra a letra, não tem incidência na análise da comparação fonética das referidas siglas.

71 No que respeita à pronúncia das duas siglas em causa na língua do público-alvo, que é a língua alemã, há que observar que os fonemas «E» e «I», que são vogais, têm uma pronúncia similar e que existe uma coincidência total entre os fonemas «L» e «S», que são consoantes, de cada sinal.

72 Além disso, para determinar a percepção fonética dos sinais pelo público-alvo, há que ter em conta todos os factores pertinentes e as circunstâncias específicas do caso vertente. A este respeito, é de considerar a hipótese de uma publicidade se dirigir ao público-alvo, para lhe propor cursos de inglês, pronunciando a marca requerida com a sua articulação na língua inglesa, que é idêntica à articulação em língua alemã da marca anterior. Assim, independentemente dos seus conhecimentos linguísticos, o público-alvo, que ignora que a marca requerida foi pronunciada em inglês, é susceptível de a confundir com a marca anterior.

73 Deste modo, existe uma semelhança fonética entre a marca anterior e a marca requerida.

74 Finalmente, como o IHMI adequadamente considerou, a comparação conceptual das marcas em conflito não é possível, no caso vertente, dada a ausência de significado dos sinais na língua do público-alvo, que é o alemão.

75 Deste modo, tendo em conta, por um lado, a identidade entre os serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» designados pela marca anterior e os «serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa» designados pela marca requerida, bem como a semelhança dos serviços de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» atrás referidos com os «manuais educativos e material impresso, nomeadamente livros de exercícios para alunos, catálogos, manuais de ensino, materiais de instrução impressos e gráficos e folhetos destinados a alunos que pretendem aprender inglês como segunda língua» referidos pela marca requerida e, por outro, a semelhança entre os sinais em causa, as diferenças entre eles não são suficientes para afastar a existência de um risco de confusão no que toca à percepção do público-alvo.

76 Com efeito, no quadro da apreciação global do risco de confusão, o facto de os serviços educativos em causa não serem fornecidos numa base quotidiana ou hebdomadária (n.° 31 da decisão impugnada) faz acrescer as possibilidades de o público-alvo ser induzido em erro por uma recordação imprecisa da configuração das marcas. A este respeito, há que recordar que o público-alvo deve confiar na imagem imperfeita das marcas que conservou na memória (v. n.° 47, *supra*).

77 A aplicação do princípio da interdependência entre os diversos factores confirma esta conclusão. Com efeito, pode existir um risco de confusão, apesar de um reduzido grau de semelhança entre as marcas, quando a semelhança entre os produtos ou serviços por estas cobertos é grande (v. acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 21). No caso vertente, como já foi declarado, os serviços

de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência» cobertos pela marca anterior são idênticos aos «serviços educativos, nomeadamente fornecimento de ensino da língua inglesa» designados no pedido de marca comunitária. Esta identidade tem por corolário que, na apreciação global do risco de confusão, as diferenças entre as marcas em causa são atenuadas.

78 Resulta das considerações que precedem que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou não existir um risco de confusão entre as marcas em causa e que, em consequência, ela violou o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

79 Daqui resulta que a decisão impugnada deve ser anulada na parte relativa à análise do risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior, na medida em que esta visa os serviços, que se englobam na classe 41, de «desenvolvimento e organização de cursos por correspondência», para os quais o uso sério desta última marca foi provado.

Quanto às despesas

80 Nos termos do artigo 87.°, n.° 3, do Regulamento de Processo, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes se cada uma delas obtiver vencimento parcial. No caso vertente, uma vez que o recurso apenas teve provimento parcial, far-se-á uma justa apreciação das circunstâncias da causa decidindo que o recorrido suportará as suas próprias despesas e dois terços das despesas da recorrente. Esta suportará um terço das suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

1) A decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 18 de Outubro de 2000 (processo R 074/2000-3) é anulada na parte relativa à análise do risco de confusão entre as marcas em conflito.

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

3) O recorrido suportará as suas próprias despesas, bem como dois terços das despesas da recorrente. Esta suportará um terço das suas próprias despesas.

Vilaras Tiili Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Outubro de 2002.

O secretário

H. Jung

O presidente

V. Tiili