

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

2 de Setembro de 2010*

No processo C-254/09 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, entrado em 9 de Julho de 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, com sede em Wilmington (Estados Unidos da América), representada por T. Andrade Boué, abogado,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: espanhol.

Zafra Marroquinos, SL, com sede em Caravaca de la Cruz (Espanha), representada por J. E. Martín Álvarez, abogado,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (relator) e M. Berger, juízes,

advogado-geral: J. Mazák,
secretário: R. Grass,

vistos os autos,

I - 7992

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

- 1 No seu recurso, a Calvin Klein Trademark Trust (a seguir «Calvin Klein») pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 7 de Maio de 2009, Klein Trademark Trust/IHMI — Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Colect., p. II-1323, a seguir «acórdão recorrido»), no qual aquele Tribunal negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 29 de Março de 2007 (processo R 314/2006-2, a seguir «decisão controvertida»). Com esta decisão, a Segunda Câmara de Recurso tinha confirmado a decisão da Divisão de Oposição do IHMI, de 22 de Dezembro de 2005, que rejeitara a oposição deduzida pela Calvin Klein contra o pedido de registo da marca nominativa CK CREACIONES KENNYA como marca comunitária, apresentado pela Zafra Marroquinos, SL (a seguir «Zafra Marroquinos»).

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 (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data dos factos, o litígio continua a reger-se pelo Regulamento n.º 40/94.

- 3 O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 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.»
- 4 Nos termos do n.º 5 do mesmo artigo 8.º, «[a]pós 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».

- 5 O artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 previa:

«A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de pedido reconvençional numa acção de contrafacção:

[...]

- b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa fé no acto de depósito do pedido de marca.»

Factos na origem do litígio

- 6 Em 7 de Outubro de 2003, a Zafra Marroquineros apresentou no IHMI um pedido de registo do sinal nominativo «CK CREACIONES KENNYA» como marca comunitária.

- 7 Os produtos para os quais o registo da marca foi requerido integram as classes 18 e 25 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 (a seguir «Acordo de Nice»), e correspondem à seguinte descrição:

— classe 18: «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria»;

— classe 25: «Vestuário, calçado e chapelaria».

- 8 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 23/2004, de 7 de Junho de 2004.

- 9 Em 6 de Setembro de 2004, a Calvin Klein deduziu oposição ao registo da marca requerida, com fundamento no artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), 2, alínea c), e 5 do Regulamento n.º 40/94.

10 A oposição tinha por base as seguintes marcas anteriores:

- A marca comunitária n.º 66172, registada para os produtos e serviços das classes 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 a 27, 35 e 42 do Acordo de Nice, a seguir representada:



- A marca espanhola n.º 2023213, registada para os produtos da classe 18 do mesmo acordo, a seguir representada:



— A marca espanhola n.º 2028104, registada para os produtos da classe 25 do mesmo acordo, a seguir representada:



- 11 A oposição baseou-se na totalidade dos produtos e serviços abrangidos pelas marcas anteriores e foi dirigida contra todos os produtos designados pelo pedido de registo de marca.
- 12 Por decisão de 22 de Dezembro de 2005, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição na sua totalidade. A Divisão de Oposição considerou que não existia nenhum risco de confusão entre as marcas em causa, para o consumidor relevante.
- 13 Em 22 de Fevereiro de 2006, a recorrente interpôs recurso dessa decisão da Divisão de Oposição para o IHMI.
- 14 Por decisão de 29 de Março de 2007, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso e considerou que não havia semelhança suficiente entre os sinais em causa, que permitisse concluir pela existência de um risco de confusão no espírito do público visado.

Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

- 15 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 29 de Maio de 2003, a Calvin Klein interpôs recurso de anulação da decisão controvertida e pedia que aquele Tribunal ordenasse ao IHMI a recusa do registo da marca pedida. Em apoio do seu recurso, invocou um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 16 Pelo acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso.
- 17 Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância recordou, no n.º 32 do acórdão recorrido, que, segundo jurisprudência assente, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, consoante a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, atentos todos os factores relevantes do caso, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a semelhança dos produtos ou dos serviços designados.
- 18 Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância sublinhou, no n.º 33 do mesmo acórdão, que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior. Assim, as marcas que tenham um elevado carácter distintivo, quer intrinsecamente quer em razão do conhecimento de que beneficiam no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é menor.

- 19 O Tribunal de Primeira Instância também reconheceu, no n.º 35 do referido acórdão, que a identidade dos produtos em causa não era contestada pelas partes.
- 20 No que respeita à semelhança dos sinais em conflito, o Tribunal de Primeira Instância sublinhou, no n.º 38 do acórdão recorrido, que a apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão de conjunto por eles produzida, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. No n.º 39 do mesmo acórdão, recordou que uma marca complexa e uma outra marca que é idêntica ou que apresenta uma semelhança com uma das componentes da marca complexa só podem ser consideradas semelhantes se essa componente constituir o elemento dominante na impressão geral produzida pela marca complexa. Essa comparação, como sublinha o Tribunal de Primeira Instância no n.º 40 do referido acórdão, deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto.
- 21 O Tribunal de Primeira Instância concluiu, no n.º 42 do acórdão recorrido, que as palavras «creaciones kenny» ocupam, devido ao seu tamanho, uma posição muito mais importante que o grupo de letras «ck» e constituem uma unidade sintáctica e conceptual que domina esta marca no seu conjunto. Com efeito, precisa o Tribunal de Primeira Instância no n.º 43 do mesmo acórdão, o elemento «creaciones kenny» tem um carácter distintivo claro para os artigos de vestuário e os acessórios de moda das classes 18 e 25 do Acordo de Nice. Além disso, esse carácter distintivo não é posto em causa pela ligação criada no espírito do público relevante entre a palavra «kenny» e o país Quênia, tendo em conta a ortografia diferente dos dois termos. O Tribunal de Primeira Instância observou, em seguida, no n.º 44 do acórdão recorrido, que o elemento «ck», correspondente às primeiras letras das palavras «creaciones» e «kenny», ocupa uma posição acessória relativamente ao elemento «creaciones kenny».
- 22 O Tribunal de Primeira Instância afirma, no n.º 45 do acórdão recorrido, que o consumidor interessado reterá sobretudo a expressão «creaciones kenny», na qual focalizará em larga medida a sua atenção. Neste caso, a simples posição inicial do grupo de

letras «ck» na marca requerida não é suficiente para o tornar o elemento dominante na impressão de conjunto produzida por esta marca.

- 23 No que diz respeito à semelhança dos sinais do ponto de vista visual, o Tribunal de Primeira Instância concluiu, nos n.ºs 46 a 48 do acórdão recorrido, que as marcas anteriores são constituídas pelo elemento único ou dominante «ck», representado segundo um grafismo particular que confere a essas marcas um carácter distintivo intrínseco. Todavia, a simples semelhança visual entre o elemento figurativo único ou dominante «ck» das marcas anteriores e o elemento «ck» da marca requerida não permite, no entender do Tribunal de Primeira Instância, criar uma semelhança visual entre as marcas em litígio, tendo em conta, por um lado, a impressão de conjunto produzida pela marca *CK CREACIONES KENNYA* e, por outro, a representação gráfica particular que caracteriza as marcas anteriores, ou seja, o tamanho inferior e a centragem da letra «c» relativamente à letra «k». O Tribunal de Primeira Instância entendeu que a protecção que decorre do registo de uma marca nominativa se refere à palavra indicada no pedido de registo e não aos aspectos gráficos ou estilísticos particulares de que essa marca possa eventualmente revestir-se.
- 24 No plano fonético, o Tribunal de Primeira Instância também concluiu, nos n.ºs 49 e 50 do mesmo acórdão, que as marcas em litígio não são semelhantes. Com efeito a marca requerida será referida pronunciando-se apenas as palavras «creaciones kenny» ou a totalidade da expressão «ck creaciones kenny». É pouco verosímil que a referência à marca requerida se faça pronunciando unicamente o grupo de letras «ck».
- 25 No plano conceptual, afirma-se no n.º 51 do acórdão recorrido que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro ao considerar que as palavras «creaciones kenny», que estão na origem do grupo de letras «ck», criam uma diferença conceptual

relativamente às marcas anteriores. O grupo de letras «ck» da marca requerida tem a sua origem nas palavras «creaciones kenny», ao passo que o grupo de letras «ck» que constitui as marcas anteriores é uma referência ao famoso fabricante e criador de artigos de moda Calvin Klein.

26 Por consequência, no n.º 52 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que a inexistência de semelhança entre os sinais em conflito resulta das diferenças visual, fonética e conceptual entre os referidos sinais.

27 No que respeita ao risco de confusão, o Tribunal de Primeira Instância considerou, nos n.ºs 53 a 55 do acórdão recorrido, que não há que concluir pela existência de um risco de confusão, já que não há semelhança entre as marcas em causa. A identidade dos produtos designados pelas marcas em conflito não altera esta apreciação. Em seguida, embora as marcas que tenham um carácter distintivo elevado em razão do seu prestígio gozem de uma protecção mais alargada, o reconhecimento, no caso em apreço, do prestígio das marcas anteriores não pode pôr em causa a conclusão de que as marcas em litígio produzem uma impressão de conjunto demasiado diferente para poder ser constatado um risco de confusão.

28 No que diz respeito ao argumento da recorrente de que o público visado pode apreender a marca requerida como uma das submarcas da Calvin Klein, o Tribunal de Primeira Instância afirmou, no n.º 56 do acórdão recorrido, que as marcas em litígio não partilham de nenhum elemento dominante comum.

Tramitação processual no Tribunal de Justiça

- 29 Com o seu recurso, a recorrente pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido e condene o IHMI e a Zafra Marroquineros nas despesas.
- 30 O IHMI e a Zafra Marroquineros pedem ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e que condene a recorrente nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 31 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos: o primeiro relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e o segundo relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento

Argumentos das partes

- 32 No seu primeiro fundamento, que se divide, em substância, em três partes, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância desrespeitou a jurisprudência relativa à interpretação do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, no que respeita à necessidade de ter em conta todos os elementos pertinentes do caso concreto.

- 33 Na primeira parte do primeiro fundamento, a recorrente censura o Tribunal de Primeira Instância por ter alegadamente desprezado o facto de a Zafra Marroquineros ter feito uso das letras «CK», isoladamente e também em grandes caracteres postos em evidência, acompanhados dos termos «CREACIONES KENNYA» escritos em caracteres muito pequenos, com o objectivo de copiar as reputadas marcas *cK* da Calvin Klein. O comportamento da Zafra Marroquineros demonstra, por isso, que as letras «CK» constituem a parte mais distintiva da marca pedida. Na opinião da recorrente, a Zafra Marroquineros agiu, pelo seu próprio comportamento, em contradição com a sua argumentação jurídica. Ora, segundo um princípio geral de direito, ninguém pode agir em contradição com os seus próprios actos.
- 34 Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância, ignorando a jurisprudência do Tribunal de Justiça, não tomou em consideração o comportamento da Zafra Marroquineros, para determinar qual o elemento mais importante e mais notório na marca comunitária pedida. Assim, o referido comportamento não foi juridicamente apreciado, no acórdão recorrido, à luz da jurisprudência segundo a qual se devem ter em conta todos os factores pertinentes do caso concreto. Ora, segundo a recorrente, tendo em conta o comportamento da Zafra Marroquineros, deve reconhecer-se que as letras «CK» são as mais distintivas da marca requerida.
- 35 Na segunda parte do primeiro fundamento, a recorrente censura o Tribunal de Primeira Instância por ter desvirtuado os factos, ao considerar, sem ter tido em conta o comportamento da Zafra Marroquineros, que são os termos «CREACIONES KENNYA» a parte mais notória da marca pedida.
- 36 Na terceira parte do primeiro fundamento, a recorrente censura o Tribunal de Primeira Instância por, alegadamente, não ter tido em conta a importância das letras «CK» e, por conseguinte, não ter feito a análise da existência de um risco de confusão resultante da presença dessas letras nas marcas em conflito. Ora, este risco é acentuado, neste caso concreto, em virtude da reputação das marcas anteriores e pelo facto de os produtos designados pelas marcas em confronto coincidirem totalmente.

- 37 Com efeito, segundo a recorrente, é frequente, no sector da moda, os fabricantes de vestuário serem identificados pelas letras que formam o acrónimo do seu nome, de modo que, quando as marcas adquirem reputação no sector, são identificadas tanto no plano visual como no fonético. Do ponto de vista jurídico, existe, por isso, um risco de confusão entre as marcas em causa, uma vez que as letras «CK» da marca requerida constituem um elemento muito distintivo para o consumidor, na medida em que, no sector da moda, as letras «CK» identificam a Calvin Klein.
- 38 O IHMI suscita a inadmissibilidade do primeiro fundamento do recurso na medida em que o mesmo pretende que o Tribunal de Justiça substitua a apreciação dos factos feita pelo Tribunal de Primeira Instância pela sua própria apreciação. Uma vez que o recurso para o Tribunal de Justiça se limita às questões de direito, a apreciação dos factos não constitui, por conseguinte, uma questão de direito submetida, em si mesma, ao controlo do Tribunal de Justiça, salvo no caso de desvirtuação, pelo Tribunal de Primeira Instância, dos elementos que lhe tenham sido submetidos.
- 39 Segundo o IHMI, a argumentação desenvolvida pela recorrente a propósito do primeiro fundamento pressupõe, na realidade, uma alteração do objecto do litígio. Uma vez que a marca contestada é o sinal nominativo «CK CREACIONES KENNYA», a recorrente faz referência a sinais diferentes, a saber, uma representação gráfica específica do mencionado sinal nominativo. Por outro lado, não se verificou, neste caso, a desvirtuação dos elementos de prova pelo Tribunal de Primeira Instância, na medida em que a apreciação destes elementos não pode aplicar-se aos exemplos invocados pela recorrente.
- 40 O argumento da recorrente relativamente aos alegados factos «evidentes» de cópia também não é admissível no presente processo, cujo objecto é determinar se há ou não risco de confusão entre direitos anteriores e um sinal concreto e preciso, do qual foi pedido o registo como marca comunitária. Pedidos dessa natureza deveriam ser invocados em processos relativos a eventuais infracções duma marca ou a concorrência desleal.

- 41 A Zafra Marroquineros alega que, no acórdão recorrido, não foi desrespeitada a jurisprudência relativa à interpretação do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.
- 42 No exame da semelhança das marcas em confronto, devem tomar-se em consideração as marcas no seu conjunto, tal como foram registadas ou foi pedido o respectivo registo, não sendo pertinente o eventual uso que delas possa ser feito. Além disso, a hipotética intenção da Zafra Marroquineros de copiar as marcas anteriores da recorrente, que, de qualquer modo, a Zafra contesta, não é pertinente para apreciar o risco de confusão entre as duas marcas.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 43 Quanto à primeira parte do primeiro fundamento, deve observar-se que, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado 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. Nos termos do mesmo preceito, o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
- 44 Segundo jurisprudência assente do Tribunal de Justiça, a existência do risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores pertinentes do caso concreto (v., nomeadamente, acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22; de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 18; de 6 de Outubro de 2005, Medion, C-120/04, Colect., p. I-8551, n.º 27; de 12 de Junho de 2007,

IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.º 34; e de 3 de Setembro de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Colect., p. I-7371, n.º 46).

- 45 Resulta também de jurisprudência assente que a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que o consumidor médio tem da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. O consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., nomeadamente, acórdãos, já referidos, SABEL, n.º 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 25; Medion, n.º 28; IHMI/Shaker, n.º 35; e acórdão de 23 de Março de 2006, Muelhens/IHMI, C-206/04 P, Colect., p. I-2717, n.º 19).
- 46 A este respeito, deve precisar-se que a semelhança das marcas em confronto deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio, fazendo referência às qualidades intrínsecas das referidas marcas e não a circunstâncias relativas ao comportamento da pessoa que pede o registo duma marca comunitária.
- 47 Por isso, deve reconhecer-se que, ao contrário do que alega a recorrente na primeira parte do primeiro fundamento, a análise do Tribunal de Primeira Instância não está ferida de erro de direito pelo facto de não ter tido em conta o comportamento alegadamente abusivo do requerente da marca. Com efeito, embora um comportamento desse tipo seja um factor particularmente pertinente no contexto de um processo instaurado ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, disposição que não está em causa neste recurso, o mesmo não é um elemento que deva ser tido em conta num processo de oposição instaurado nos termos do artigo 8.º do mesmo regulamento.

- 48 Resulta do exposto que a primeira parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente.
- 49 Quanto à segunda parte do mesmo fundamento, em que se alega a desvirtuação dos factos, importa recordar liminarmente que, nos termos dos artigos 225.º, n.º 1, CE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância tem competência exclusiva para apurar e apreciar os factos pertinentes e para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por conseguinte, uma questão de direito que possa ser sujeita, em si mesma, à fiscalização do Tribunal de Justiça num recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância, excepto no caso de ter havido desvirtuação dos factos (v., nomeadamente, acórdãos de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 22; de 12 de Janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.º 35; e de 26 de Março de 2009, Sunplus Technology/IHMI, C-21/08 P, n.º 31).
- 50 A apreciação das semelhanças entre os sinais em confronto é uma análise de natureza factual que, sem prejuízo da desvirtuação já referida, escapa à fiscalização do Tribunal de Justiça. Essa desvirtuação deve resultar com evidência dos autos, sem que seja necessário fazer nova apreciação dos factos e das provas [v. acórdãos de 28 de Maio de 1998, New Holland Ford/Comissão, C-8/95 P, Colect., p. I-3175, n.º 72; de 6 de Abril de 2006, General Motors/Comissão, C-551/03 P, Colect., p. I-3173, n.º 54; de 21 de Setembro de 2006, JCB Service/Comissão, C-167/04 P, Colect., p. I-8935, n.º 108; e de 7 de Maio de 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) e IHMI, C-398/07 P, n.º 41].
- 51 Ora, deve reconhecer-se que a recorrente não apresenta elementos que permitam considerar que o Tribunal de Primeira Instância desvirtuou os factos ao decidir, no n.º 52 do acórdão recorrido, que a inexistência de semelhança dos sinais em confronto resulta das suas diferenças visual, fonética e conceptual. O argumento da recorrente de que a desvirtuação resulta do facto de o Tribunal de Primeira Instância não ter tomado em consideração o comportamento da Zafra Marroquinos deve ser

rejeitado, na medida em que o referido comportamento não tinha de ser tomado em consideração pelo Tribunal de Primeira Instância na sua apreciação, como resulta dos n.ºs 43 a 47 do presente acórdão.

- 52 Nestas condições, a segunda parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente.
- 53 Quanto à terceira parte, deve observar-se liminarmente que, não havendo semelhança entre a marca anterior e a marca pedida, a notoriedade ou a reputação da marca anterior, a identidade ou a semelhança dos produtos ou dos serviços em causa não são suficientes para declarar o risco de confusão entre as marcas em confronto (v., neste sentido, acórdãos de 12 de Outubro de 2004, *Vedial/IHMI*, C-106/03 P, Colect., p. I-9573, n.º 54; de 13 de Setembro de 2007, *Il Ponte Finanziaria/IHMI*, C-234/06 P, Colect., p. I-7333, n.ºs 50 e 51; e de 11 de Dezembro de 2008, *Gateway/IHMI*, C-57/08 P, n.ºs 55 e 56).
- 54 Ora, no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que não há semelhança entre as marcas em confronto. Com efeito, no n.º 52 do acórdão recorrido, declarou que o exame destas marcas do ponto de vista visual, fonético e conceptual demonstra que a impressão de conjunto produzida pelas marcas anteriores é dominada pelo elemento «ck», ao passo que a produzida pela marca requerida é dominada pelo elemento «creaciones kenny», concluindo que a inexistência de semelhança dos sinais em conflito resulta, assim, das diferenças visual, fonética e conceptual.
- 55 Para chegar a esta conclusão, o Tribunal de Primeira Instância, nos n.ºs 41 a 51 do acórdão recorrido, fez um exame destinado a determinar a impressão de conjunto produzida pelas marcas em confronto e a realizar uma apreciação global quanto à semelhança entre elas. Assim, nos n.ºs 42 a 45 desse acórdão, procedeu à análise detalhada da marca pedida, considerada no seu conjunto, tendo nomeadamente em conta a percepção que dela tem o consumidor médio. A esta análise seguiu-se, nos n.ºs 46

a 51 do referido acórdão, o exame das semelhanças das marcas em confronto, no plano visual, fonético e conceptual.

- 56 A este respeito, deve observar-se que, contrariamente ao que parece afirmar-se no n.º 39 do acórdão recorrido, a existência de semelhança entre duas marcas não pressupõe que a sua componente comum constitua o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca pedida. Com efeito, segundo jurisprudência consagrada, a apreciação da semelhança entre duas marcas exige que se considere cada uma delas no seu conjunto, o que não exclui que a impressão geral suscitada na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes. Todavia, só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança poderá depender unicamente do elemento dominante (v. acórdão IHMI/Shaker, já referido, n.ºs 41 e 42; acórdão de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, n.ºs 42 e 43; e acórdão Aceites del Sur-Coosur/Koipe, já referido, n.º 62). Com efeito, basta que a referida componente comum não seja despidienda.
- 57 No entanto, não pode deixar de se reconhecer que o Tribunal de Primeira Instância declarou, por um lado, que a impressão geral produzida pela marca pedida é dominada pelo elemento «creaciones kennya», no qual o consumidor relevante focalizará em grande medida a sua atenção, e, por outro, nomeadamente no n.º 44 do acórdão recorrido, que o elemento «ck» ocupa em relação àquele uma posição acessória, o que equivale a concluir, em substância, que o elemento «ck» é despidiendo na marca pedida.
- 58 Assim, tendo negado, com base numa análise correctamente efectuada, qualquer semelhança entre as marcas em confronto, o Tribunal de Primeira Instância teve razão ao concluir, nos n.ºs 53 a 57 do acórdão recorrido, que, apesar da reputação das marcas anteriores e da identidade dos produtos designados pelas marcas em confronto, não existe risco de confusão entre elas.

- 59 Por conseguinte, a terceira parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente.
- 60 Nestas condições, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento

Argumentos das partes

- 61 Com o seu segundo fundamento, a recorrente censura o Tribunal de Primeira Instância por, alegadamente, ter infringido o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, ao não ter apreciado a reputação das marcas anteriores à luz dessa disposição.
- 62 Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro ao afirmar, no n.º 15 do acórdão recorrido, que a recorrente invoca um fundamento único, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, quando a petição inicial se baseava também explicitamente na violação do artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento.
- 63 Ao concluir que, por as marcas em confronto não serem semelhantes, não há que examinar a reputação das marcas anteriores, o Tribunal de Primeira Instância, segundo a recorrente, cometeu um erro de direito. O facto de a marca anterior *cK* da Calvin Klein ser notoriamente conhecida devia ter sido tomado em consideração para determinar se lhe devia ser garantida uma protecção mais vasta. A reputação de uma

marca anterior devia ser apreciada na avaliação da semelhança entre as marcas em confronto, e não após ter sido decidida a questão da semelhança.

64 A este propósito, a recorrente alega que, se as marcas notórias anteriores *cK* apenas estivessem protegidas quando as letras «*cK*» são utilizadas por terceiros com o mesmo modo de representação gráfica, isso conduziria a conceder à marca reputada *CK* um nível de protecção inferior, na prática, àquele que teria se não fosse notoriamente conhecida. O facto de as marcas *cK*, bem como outras representações gráficas distintas destas letras, serem notórias confere-lhes uma protecção contra o uso das letras «*CK*» no sector da moda, uma vez que, neste sector, estas letras se identificam com a Calvin Klein, de modo que a sua utilização por um terceiro implica uma confusão por associação.

65 O IHMI responde que, no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância decidiu acertadamente sobre a questão da reputação da marca anterior. Com efeito, na medida em que os sinais em litígio não se podem considerar semelhantes, o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não é aplicável.

66 A Zafra Marroquineros alega que o acórdão recorrido se refere à reputação das marcas anteriores. Reconhecendo a reputação do elemento figurativo «*CK*» na marca anterior, o acórdão recorrido declara que a referida reputação não põe em causa o facto de que não há risco de confusão entre as marcas em confronto.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 67 Com o seu segundo fundamento, a recorrente censura, em substância, o Tribunal de Primeira Instância por, alegadamente, ter limitado sem razão a sua apreciação à análise do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, sem ter examinado os argumentos da recorrente à luz do n.º 5 desse artigo, e por não ter tomado em consideração a reputação e a notoriedade das marcas anteriores no âmbito da apreciação prevista no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 68 Ora, deve observar-se que a identidade ou a semelhança das marcas em confronto é um pressuposto necessário da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, esta disposição é manifestamente inaplicável quando, como no caso vertente, o Tribunal de Primeira Instância nega qualquer semelhança entre as marcas em confronto.
- 69 Nestas circunstâncias, o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto às despesas

- 70 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 e a Zafra Marroquineros pedido a condenação da Calvin Klein e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

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

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

- 2) **A Calvin Klein Trademark Trust é condenada nas despesas.**

Assinaturas