



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

24 de novembro de 2015 *

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa comunitária WESTERN GOLD — Marcas nominativas nacionais, comunitária e internacional anteriores WeserGold, Wesergold e WESERGOLD — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Decisão no recurso — Artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 — Dever de fundamentação — Direito de ser ouvido — Artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009»

No processo T-278/10 RENV,

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (anteriormente Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), com sede em Rinteln (Alemanha), representada por T. Melchert, P. Goldenbaum e I. Rohr, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado inicialmente por A. Pohlmann, e em seguida por S. Hanne, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,

Lidl Stiftung & Co. KG, com sede em Neckarsulm (Alemanha), representada por A. Marx e M. Wolter, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 24 de março de 2010 (processo R 770/2009-1), relativa a um processo de oposição entre a Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG e a Lidl Stiftung & Co. KG,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: M. E. Martins Ribeiro (relatora), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, juízes,

secretário: J. Weychert, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 15 de abril de 2015,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 23 de agosto de 2006, a interveniente, Lidl Stiftung & Co. KG, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos 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), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo *WESTERN GOLD*.
- 3 Os produtos para os quais foi pedido o registo pertencem à classe 33 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Bebidas espirituosas, em especial whisky».
- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 3/2007, de 22 de janeiro de 2007.
- 5 Em 14 de março de 2007, a Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, que sucede à recorrente, riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca pedida para os produtos acima referidos no n.º 3.
- 6 A oposição baseava-se em diversas marcas anteriores.
- 7 A primeira marca anterior invocada foi a marca nominativa comunitária *WeserGold*, depositada em 3 de janeiro de 2003 e registada em 2 de março de 2005 sob o número 2994739, que designa produtos das classes 29, 31 e 32, correspondendo a cada uma dessas classes a descrição seguinte:
 - classe 29: «Frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; laticínios, nomeadamente bebidas à base de iogurte, constituídas essencialmente por iogurte e sumos de fruta ou sumos de legumes»;
 - classe 31: «Frutos frescos»;
 - classe 32: «Águas minerais e gasosas; outras bebidas não alcoólicas, nomeadamente limonadas, bebidas efervescentes e bebidas à base de coca-cola; sumos e bebidas de fruta, sumos e bebidas de legumes; xaropes e outras preparações para fazer bebidas».
- 8 A segunda marca anterior invocada foi a marca nominativa alemã *WeserGold*, depositada em 26 de novembro de 2002 e registada em 27 de fevereiro de 2003 sob o número 30257995, que designa produtos das classes 29, 31 e 32, correspondendo a cada uma dessas classes a descrição seguinte:
 - classe 29: «Frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; laticínios, nomeadamente bebidas à base de iogurte, constituídas essencialmente por iogurte e sumos de fruta ou sumos de legumes»;
 - classe 31: «Frutos frescos»;

- classe 32: «Águas minerais e gasosas; outras bebidas não alcoólicas, nomeadamente limonadas, bebidas efervescentes e bebidas à base de coca-cola; sumos e bebidas de fruta, sumos e bebidas de legumes; xaropes e outras preparações para fazer bebidas».
- 9 A terceira marca anterior invocada foi a marca nominativa internacional n.º 801149, *Wesergold*, depositada em 13 de março de 2003, e que produz efeitos na República Checa, na Dinamarca, em Espanha, em França, em Itália, na Hungria, na Áustria, na Polónia, em Portugal, na Eslovénia, na Suécia, no Reino Unido e nos países do Benelux, que designa produtos das classes 29, 31 e 32, correspondendo a cada uma dessas classes a descrição seguinte:
- classe 29: «Frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; laticínios, nomeadamente bebidas à base de iogurte, constituídas essencialmente por iogurte e sumos de fruta ou sumos de legumes»;
 - classe 31: «Frutos frescos»;
 - classe 32: «Águas minerais e gasosas; outras bebidas não alcoólicas, nomeadamente limonadas, bebidas efervescentes e bebidas à base de coca-cola; sumos e bebidas de fruta, sumos e bebidas de legumes; xaropes e outras preparações para fazer bebidas».
- 10 A quarta marca anterior invocada foi a marca nominativa alemã *WESERGOLD*, depositada em 12 de junho de 1970 e registada em 16 de fevereiro de 1973 sob o número 902472, renovada em 13 de junho de 2000, que designa produtos da classe 32 correspondendo à descrição seguinte: «Cidras, limonadas, águas minerais, bebidas à base de sumo de legumes, sumos de frutas».
- 11 A quinta marca anterior invocada foi a marca nominativa polaca *WESERGOLD*, depositada em 26 de junho de 1996 e registada em 11 de maio de 1999 sob o número 161413, que designa produtos da classe 32 correspondendo à descrição seguinte: «Águas minerais e águas de nascente; águas de mesa, bebidas não alcoólicas; sumos de frutas, néctares de frutas, xaropes de frutas, sumos de legumes, néctares de legumes, bebidas refrescantes, bebidas à base de sumos de frutas, limonadas, bebidas gasosas, bebidas minerais, chás gelados, águas minerais aromatizadas, águas minerais com adição de sumo de fruta — todas as bebidas mencionadas igualmente como preparações dietéticas para fins não medicinais».
- 12 O fundamento invocado em apoio da oposição foi o previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].
- 13 Em 11 de junho de 2009, a Divisão de Oposição deferiu a oposição e rejeitou o pedido de registo da marca comunitária. Por razões de economia processual, a Divisão de Oposição limitou a sua análise da oposição à marca nominativa comunitária anterior, para a qual não era necessária prova da sua utilização séria.
- 14 Em 13 de julho de 2009, a interveniente interpôs recurso no IHMI da decisão da Divisão de Oposição, nos termos dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 15 Por decisão de 24 de março de 2010 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso e anulou a decisão da Divisão de Oposição. Considerou que o público relevante era o grande público da União Europeia. Os produtos abrangidos pela marca pedida, pertencentes à classe 33, isto é, «bebidas espirituosas, em especial whisky», não são semelhantes aos produtos abrangidos pelas marcas anteriores, pertencentes às classes 29 e 31 (n.ºs 20 e 21 da decisão impugnada). Existe um grau fraco de semelhança entre os produtos abrangidos pela marca pedida da classe 33 e os abrangidos pelas marcas anteriores pertencentes à classe 32 (n.ºs 22 a 28 da decisão impugnada). Os sinais em conflito apresentam um grau médio de semelhança nos planos visual (n.º 33 da decisão impugnada) e fonético (n.º 34 da decisão impugnada), mas são conceptualmente

diferentes (n.ºs 35 a 37 da decisão impugnada). No que respeita ao carácter distintivo das marcas anteriores, a Câmara de Recurso considerou, no essencial, que era ligeiramente inferior à média, devido à presença do termo «gold», que tem um carácter distintivo fraco (n.ºs 38 a 40 da decisão impugnada). Por último, indicou que a ponderação de todas as circunstâncias do caso em apreço, no âmbito da apreciação do risco de confusão, conduzia à inexistência de risco de confusão entre os sinais em conflito (n.ºs 41 a 47 da decisão impugnada).

Tramitação processual no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça

- 16 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de junho de 2010, a recorrente interpôs um recurso de anulação da decisão impugnada por violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do artigo 64.º, do artigo 75.º, segundo período, e, a título subsidiário, do artigo 75.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009.
- 17 Foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às perguntas do Tribunal na audiência de 27 de junho de 2012.
- 18 No acórdão de 21 de setembro de 2012, *Wesergold Getränkeindustrie/IHMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)* (T-278/10, Colet., a seguir «acórdão do Tribunal Geral», EU:T:2012:459), o Tribunal Geral anulou a decisão impugnada e condenou o IHMI a suportar, para além das suas próprias despesas, as da recorrente, devendo a interveniente suportar as suas próprias despesas.
- 19 Para decidir nesse sentido, o Tribunal Geral examinou o primeiro fundamento, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, sem se pronunciar quanto aos outros fundamentos invocados pela recorrente. Após ter concluído, no n.º 58 do seu acórdão, que os sinais em conflito, apesar das suas semelhanças nos planos visual e fonético, eram globalmente diferentes, face à existência de diferenças conceptuais importantes, o Tribunal Geral censurou a Câmara de Recurso, nos n.ºs 72, 82 e 83 do referido acórdão, em primeiro lugar, de ter considerado que a recorrente não invocou o carácter distintivo adquirido pelo uso das marcas anteriores, em seguida, devido a tal erro, de não ter examinado um fator potencialmente pertinente na apreciação global da existência do risco de confusão entre a marca pedida e as marcas anteriores e, por último, devido a tal omissão, de ter cometido uma violação das formalidades essenciais que devem conduzir à anulação da decisão impugnada.
- 20 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 4 de dezembro de 2012, o IHMI interpôs recurso do acórdão do Tribunal Geral, no qual pediu ao Tribunal de Justiça que anulasse o referido acórdão.
- 21 No acórdão de 23 de janeiro de 2014, *IHMI/riha WeserGold Getränke (C-558/12 P, Colet., a seguir «acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral», EU:C:2014:22)*, o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral.
- 22 O Tribunal de Justiça concluiu que o acórdão do Tribunal Geral estava viciado de um erro de direito na interpretação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, uma vez que o Tribunal Geral considerou, erradamente, que a falta de análise, por parte da Câmara de Recurso, do carácter distintivo adquirido pelo uso das marcas anteriores devia implicar a nulidade da decisão impugnada. O Tribunal de Justiça declarou, no n.º 48 do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral, que a análise desse elemento por parte da Câmara de Recurso não era pertinente para apreciar a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, uma vez que o Tribunal Geral tinha verificado, previamente, que as marcas em causa eram globalmente diferentes, de modo que estava excluído qualquer risco de confusão, e que a existência eventual de um carácter distintivo adquirido pela utilização das marcas anteriores não podia compensar a inexistência de semelhança das referidas marcas.

23 O Tribunal de Justiça declarou no n.º 61 do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral:

«Na medida em que o Tribunal Geral analisou apenas o primeiro dos quatro fundamentos de recurso invocados pela riha WeserGold Getränke, o Tribunal de Justiça considera que o presente litígio não está em condições de ser julgado. Por conseguinte, há que remeter o processo ao Tribunal Geral.»

24 Na sequência do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral e em conformidade com o artigo 118.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral de 2 de maio de 1991, o processo foi atribuído à Segunda Secção do Tribunal Geral.

Tramitação processual e pedidos das partes após a remissão do processo

25 As partes foram convidadas a apresentar as suas observações, em conformidade com o artigo 119.º, n.º 1, do Regulamento de Processo de 2 de maio de 1991. A recorrente, o IHMI e a interveniente apresentaram as suas observações escritas nos prazos previstos, a saber, respetivamente, em 1 de abril, 8 e 14 de maio de 2014.

26 Nas suas observações, a recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

- anular a decisão impugnada;
- condenar o IHMI ou a interveniente nas despesas, incluindo as relativas ao processo no Tribunal de Justiça.

27 Nas suas observações, o IHMI e a interveniente concluem pedindo ao Tribunal que se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas relativas ao processo no Tribunal Geral (T-278/10 e T-278/10 RENV), bem como nas relativas ao processo no Tribunal de Justiça (C-558/12 P).

Questão de direito

28 Em apoio do recurso, a recorrente invoca quatro fundamentos, relativos à violação, em primeiro lugar, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, em segundo lugar, do artigo 64.º do referido regulamento, em terceiro lugar, do artigo 75.º, segundo período, desse mesmo regulamento e, em quarto lugar, do artigo 75.º, primeiro período, do referido regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009

29 A recorrente deduz do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral que o argumento relativo ao carácter distintivo adquirido pelo uso e a influência desse carácter distintivo deviam ser apreciados no quadro do exame das semelhanças visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito, de modo que incumbiria ao Tribunal Geral proceder a essa apreciação, examinando o carácter distintivo adquirido pela utilização das marcas anteriores, e decidir o recurso na sua totalidade, quanto aos seus quatro fundamentos, sem estar de modo algum vinculado ao acórdão do Tribunal Geral.

30 Nesta perspetiva, a recorrente alega, em primeiro lugar, que os sinais em conflito apresentam um grau médio de semelhança, o que foi reconhecido quer pela Câmara de Recurso quer pelo acórdão do Tribunal Geral. A recorrente considera, em seguida, que a existência de uma disparidade conceptual

entre os referidos sinais não pode neutralizar as semelhanças visual e fonética verificadas. Por último, a recorrente impugna o exame relativo à semelhança dos produtos em causa, a análise da existência do risco de confusão e o carácter distintivo das marcas anteriores.

- 31 A este respeito, há que observar que resulta de uma simples leitura do acórdão do Tribunal Geral que este último, como observam com razão quer o IHMI quer a interveniente, chegou à conclusão, enunciada no n.º 58 do seu acórdão, que «os sinais [eram] globalmente diferentes, apesar das suas semelhanças no plano visual e fonético».
- 32 Além disso, resulta do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral que o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral pelo único motivo de que este tinha, não obstante a inexistência de semelhança entre os sinais em conflito, censurado a Câmara de Recurso de não ter examinado a existência do carácter distintivo adquirido pela utilização das marcas anteriores quando, sendo as marcas globalmente diferentes, qualquer risco de confusão estava excluído. Daqui decorre que o critério da existência de carácter distintivo adquirido pela utilização das marcas anteriores deve ser examinado unicamente no caso de se verificar uma semelhança entre os referidos sinais ou uma semelhança entre os produtos e os serviços em causa, e tal apenas no contexto da apreciação relativa à existência de um risco de confusão.
- 33 Com efeito, dos n.ºs 48 a 50 do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral resulta o seguinte:
- «48 Deste modo, ao concluir que havia que declarar a nulidade da decisão controvertida por a Câmara de Recurso não ter procedido à análise do carácter distintivo acrescido pela utilização das marcas anteriores, o Tribunal Geral exigiu da Câmara de Recurso o exame de um elemento que não era pertinente para apreciar a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, tendo constatado, previamente, que as marcas em questão eram globalmente distintas, estava afastado todo e qualquer risco de confusão, e a eventual existência de um carácter distintivo acrescido pela utilização de marcas anteriores não podia compensar a inexistência de semelhança entre as referidas marcas.
- 49 Nestas condições, o IHMI tem razão quando afirma que o acórdão recorrido enferma de um erro de direito quanto à interpretação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 50 Resulta do exposto que, sem que seja necessário examinar os outros dois fundamentos do recurso, há que anular o acórdão recorrido, na medida em que o Tribunal Geral considerou que a Câmara de Recurso devia ter examinado o carácter distintivo acrescido pela utilização das marcas anteriores e anulou a decisão controvertida por este motivo, muito embora tivesse previamente constatado que as marcas em conflito não eram semelhantes.»
- 34 Uma vez que o Tribunal Geral concluiu que os sinais em conflito não eram semelhantes e que um dos requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não estava, por isso, preenchido, qualquer risco de confusão estava excluído, como resulta do n.º 48 do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral.
- 35 Por conseguinte, a recorrente não pode pôr em causa, como tenta fazer, a análise da semelhança entre os sinais em conflito efetuada no acórdão do Tribunal Geral e o resultado a que este último chegou, que não foram de modo algum postos em causa pelo acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral.

- 36 Com efeito, ainda que a parte decisória do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral anule o acórdão do Tribunal Geral sem especificar o alcance dessa anulação, tal não obsta a que a parte decisória do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral deva ser interpretada em conjugação com a fundamentação do referido acórdão.
- 37 Com efeito, segundo jurisprudência constante, para dar cumprimento ao acórdão e executá-lo plenamente, a instituição é obrigada a respeitar, não apenas a sua parte decisória, mas igualmente a motivação que a ela conduziu e que constitui o seu fundamento necessário, na medida em que é indispensável para determinar o sentido exato do que foi estabelecido na parte decisória. Com efeito, é esta motivação que, por um lado, identifica exatamente a disposição considerada ilegal e, por outro lado, revela as razões exatas da ilegalidade declarada na parte decisória, que têm de ser tomadas em conta pela instituição, ao substituir o ato anulado (acórdão de 26 de abril de 1988, *Asteris e o./Comissão*, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Colet., EU:C:1988:199, n.º 27; v., igualmente, neste sentido, acórdãos de 15 de maio de 1997, *TWD/Comissão*, C-355/95 P, Colet., EU:C:1997:241, n.º 21, e de 7 de outubro de 1999, *Irish Sugar/Comissão*, T-228/97, Colet., EU:T:1999:246, n.º 17).
- 38 Ora, há que recordar que, no n.º 50 do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça precisou que «h[avia] que anular o acórdão recorrido, na medida em que o Tribunal Geral considerou que a Câmara de Recurso devia ter examinado o carácter distintivo acrescido pela utilização das marcas anteriores e anulou a decisão controvertida por este motivo, muito embora tivesse previamente constatado que as marcas em conflito não eram semelhantes», o que implica que o Tribunal de Justiça não pretendeu colocar em questão as observações de facto efetuadas pelo Tribunal Geral no que diz respeito à semelhança entre os sinais em conflito e que constituíram a premissa do raciocínio do Tribunal de Justiça.
- 39 Uma vez que esse fundamento de anulação não abrange as referidas apreciações de facto, o exame do primeiro fundamento terminou com a conclusão de que a análise do carácter distintivo adquirido pela utilização das marcas anteriores era inoperante, uma vez que os sinais em conflito eram diferentes.
- 40 Tal é confirmado, igualmente, no n.º 48 do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral, no qual o Tribunal de Justiça salientou que, «tendo constatado, previamente, que as marcas em questão eram globalmente distintas, estava afastado todo e qualquer risco de confusão, e a eventual existência de um carácter distintivo acrescido pela utilização de marcas anteriores não podia compensar a inexistência de semelhança entre as referidas marcas».
- 41 Ora, a análise da semelhança dos sinais em conflito, e em especial a diferença entre os mesmos verificada pelo Tribunal Geral, foi contestada pela recorrente no processo no Tribunal de Justiça, como resulta do n.º 38 do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral, no qual o Tribunal de Justiça recordou que a recorrente considerava que o primeiro fundamento do recurso não era fundado «na medida em que a apreciação do Tribunal Geral a respeito da inexistência de semelhança entre as marcas em questão constituiu uma conclusão intercalar que devia ainda ter sido verificada quanto ao carácter distintivo das marcas anteriores».
- 42 Ao não adotar a posição sustentada pela recorrente e ao anular o acórdão do Tribunal Geral pelo facto de a inexistência de semelhança entre os sinais em conflito ter necessariamente como consequência a inexistência de risco de confusão, o Tribunal de Justiça entendeu manter, implícita mas necessariamente, a análise efetuada pelo Tribunal Geral segundo a qual os referidos sinais eram diferentes.
- 43 Além disso, questionar, nesta fase, a análise da semelhança dos sinais em conflito, sem que o Tribunal de Justiça mencione qualquer erro cometido pelo Tribunal Geral nessa matéria, equivaleria, por um lado, a considerar a Segunda Secção do Tribunal Geral uma instância de recurso da sua Primeira Secção e, por outro, a privar o acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral de uma parte dos seus efeitos vinculativos na medida em que a anulação não pode exceder a anulação

declarada pelo Tribunal de Justiça e permitir uma nova discussão dos elementos de facto que torne ineficazes os fundamentos em que assenta o acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral.

- 44 Por conseguinte, resulta do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral que, no âmbito do presente processo, incumbe ao Tribunal Geral, como resulta do n.º 61 desse acórdão, examinar o segundo a quarto fundamentos que foram invocados no âmbito do primeiro processo.
- 45 Há, pois, que julgar improcedente o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 64.º do Regulamento n.º 207/2009

- 46 A recorrente censura, em substância, a Câmara de Recurso de ter violado o artigo 64.º do Regulamento n.º 207/2009 ao examinar o risco de confusão apenas à luz da marca comunitária registada sob o número 2994739. Considera que, uma vez que a Divisão de Oposição concluiu pela existência de um risco de confusão entre a marca comunitária e a marca pedida e a Câmara de Recurso concluiu, pelo contrário, pela inexistência de risco de confusão, esta última devia ter remetido o processo à Divisão de Oposição ou examinado o risco de confusão à luz de todas as marcas anteriores invocadas, mas não devia ter concluído, como fez, pela inexistência de risco de confusão sem apreciar esse risco à luz de todas as marcas anteriores e limitar-se a tomar em consideração apenas a marca comunitária anterior.
- 47 A este respeito, resulta do n.º 16 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso faz referência às «marcas anteriores» e referiu-se aos «consumidores habituais da União Europeia», atendendo ao facto de que as marcas anteriores eram, em primeiro lugar, comunitária e alemã (*WeserGold*, v. n.ºs 7 e 8 *supra*), em seguida, internacional, que produz os seus efeitos na República Checa, na Dinamarca, em Espanha, em França, em Itália, na Hungria, na Áustria, na Polónia, em Portugal, na Eslovénia, na Suécia, no Reino Unido e nos países do Benelux (*Wesergold*, v. n.º 9 *supra*), e, por último, alemã e polaca (*WESERGOLD*, v. n.ºs 10 e 11 *supra*).
- 48 No n.º 23 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso referiu-se, por um lado, aos consumidores alemães e, por outro, aos consumidores dos outros Estados-Membros.
- 49 Na análise dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso incluiu todas as marcas anteriores, pondo assim em evidência o facto de que o exame propriamente dito dizia respeito a estas últimas, e não simplesmente à marca comunitária anterior, ainda que se refira à marca anterior e não às marcas anteriores.
- 50 O n.º 31 da decisão impugnada tem, com efeito, a seguinte redação:
- «Tanto a marca anterior como a marca pedida são marcas nominativas. A marca anterior é constituída por uma palavra composta por nove letras que são escritas quer em maiúsculas, quer em minúsculas ou com maiúsculas no meio da palavra, a saber, ‘WeserGold’, ‘Wesergold’ e ‘WESERGOLD’.»
- 51 Nestas circunstâncias, embora a Câmara de Recurso utilize o termo «marca anterior» para descrever todas as marcas anteriores, tal decorre da constatação, efetuada no n.º 32 da decisão impugnada, que só pode, aliás, ser reiterada, de que «a utilização de uma alternância de minúsculas e de maiúsculas (no meio da palavra) não tem relevância na comparação dos sinais uma vez que o Tribunal considera, em princípio, uma marca nominativa como uma combinação de letras ou de palavras escritas em caracteres de imprensa *standard*, sem elementos gráficos específicos».

52 Por último, resulta de uma mera leitura dos n.ºs 33, 36, 39 e 40 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso se referiu efetivamente às «marcas anteriores» e não apenas à marca comunitária, precisando até, novamente no n.º 45 da referida decisão, que os sinais em presença eram *WESTERN GOLD* e *WeserGold*, *WESERGOLD* ou *Wesergold*.

53 Resulta do exposto que o segundo fundamento só pode ser julgado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 75.º, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009

54 Em primeiro lugar, a recorrente censura, em substância, a Câmara de Recurso de não a ter previamente informado da sua intenção de se pronunciar sobre todas as marcas anteriores nas quais tinha igualmente baseado a oposição contra a marca pedida.

55 A título liminar, importa referir que este fundamento, segundo o qual a recorrente não foi informada do facto de a Câmara de Recurso se basear em todas as marcas anteriores, está em contradição com o segundo fundamento, segundo o qual o exame do risco de confusão só devia ter sido efetuado à luz da marca comunitária anterior.

56 Interrogada na audiência sobre essa contradição, a recorrente não esclareceu, contudo, o Tribunal Geral quanto à articulação entre esses dois fundamentos e a respetiva coerência.

57 Como tal, há que salientar que resulta da jurisprudência que existe uma continuidade funcional entre as diferentes unidades do IHMI, a saber, o examinador, a Divisão de Oposição, a Divisão Jurídica e de Administração de Marcas e as Divisões de Anulação, por um lado, e as Câmaras de Recurso, por outro (v. acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colet., EU:C:2007:162, n.º 30 e jurisprudência referida).

58 Ora, decorre precisamente dessa continuidade funcional entre as diferentes instâncias do IHMI que, no âmbito do reexame que devem fazer das decisões tomadas pelas unidades do IHMI que decidem em primeira instância, as Câmaras de Recurso têm de fundamentar a sua decisão sobre todos os elementos de facto e de direito que as partes interessadas tenham apresentado quer no processo na unidade que decidiu em primeira instância quer no próprio processo de recurso [acórdão de 11 de julho de 2006, Caviar Anzali/IHMI — Novomarket (Asetra), T-252/04, Colet., EU:T:2006:199, n.º 31]. Mais genericamente, como o Tribunal de Justiça declarou no acórdão IHMI/Kaul, n.º 57 supra (EU:C:2007:162, n.ºs 56 e 57), resulta do artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual, depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele, podendo «exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada», que, na sequência do recurso que é chamada a decidir, a Câmara de Recurso deve proceder a um novo exame completo do mérito do litígio que lhe é submetido, tanto em matéria de direito como de facto [acórdão de 28 de abril de 2010, Claro/IHMI — Telefónica (Claro), T-225/09, EU:T:2010:169, n.ºs 30 e 31].

59 Daqui decorre que todas as questões que deviam ser tratadas pela instância inferior do IHMI na sua decisão que foi objeto de um recurso na Câmara de Recurso fazem parte do quadro jurídico e factual do litígio pendente nesta última, que baseia a sua decisão tendo em conta todos esses elementos e, por conseguinte, é competente para os examinar. Uma vez que a questão da semelhança das marcas anteriores devia necessariamente ser examinada para determinar se existe um risco de confusão e que as partes apresentaram observações na Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso era competente, em virtude da continuidade funcional entre as diferentes instâncias do IHMI, para o examinar de novo na sua decisão e, eventualmente, chegar a uma conclusão diferente daquela a que chegou a Divisão de Oposição. Assim, ainda que a Divisão de Oposição tenha concluído, apenas com base na marca comunitária anterior, pela existência de um risco de confusão, resulta da continuidade funcional que

cabe à Câmara de Recurso examinar, como fez, todas as marcas anteriores uma vez que, ao afastar-se da decisão da Divisão de Oposição, considerava não existir nenhum risco de confusão entre os sinais em conflito.

- 60 Por outro lado, importa referir que não resulta de modo nenhum do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 que a Câmara de Recurso seja obrigada a pedir às partes observações a respeito de um risco de confusão sobre várias marcas anteriores quando, como no caso em apreço, a Câmara de Recurso assenta o seu exame do risco de confusão em marcas anteriores que a Divisão de Oposição não tomou em consideração, mas que tinham sido validamente invocadas em apoio da referida oposição. Ora, a este respeito, é pacífico que, no requerimento de oposição de 14 de março de 2007, a recorrente invocou todas as marcas anteriores acima mencionadas nos n.ºs 7 a 11 em apoio da referida oposição e que, na fundamentação subjacente ao requerimento de oposição apresentado em 26 de setembro de 2008, a recorrente evocou expressamente o risco de confusão entre todas as marcas anteriores e marca pedida [v., neste sentido, acórdão de 15 de janeiro de 2013, Lidl Stiftung/IHMI — Lactimilk (BELLRAM), T-237/11, Colet., EU:T:2013:11, n.º 27].
- 61 Assim, há que concluir que a recorrente teve a oportunidade, quer perante a Divisão de Oposição quer perante a Câmara de Recurso, de invocar os seus argumentos relativos à existência de um risco de confusão entre a marca pedida e todas as marcas anteriores, mas escolheu não desenvolver argumentos específicos relativos a cada uma das marcas anteriores, uma vez que preferiu basear-se, de forma genérica e como tal indiferenciada, nas marcas anteriores *WESERGOLD* (ponto 1 do seu requerimento de oposição de 26 de setembro de 2008), *Wesergold* (ponto 3 do referido requerimento de oposição) ou *WeserGold* (ponto 8 desse mesmo requerimento de oposição). Com efeito, é pacífico que, por carta de 22 de dezembro de 2009, a recorrente apresentou argumentos, no âmbito do recurso interposto pela interveniente da decisão da Divisão de Oposição, no que diz respeito à inexistência de risco de confusão entre as marcas anteriores e a marca pedida, precisando que várias marcas anteriores que eram invocadas tinham em comum a palavra «wesergold» cujas letras «w» e «g» estavam em maiúsculas. Ora, na medida em que a oposição se baseava em todas as marcas anteriores acima mencionadas nos n.ºs 7 a 11 e que a Câmara de Recurso dispunha do poder, em conformidade com o artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, de proceder a um exame de um risco de confusão entre a marca pedida e todas as referidas marcas anteriores, cabia à recorrente, em conformidade com o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, apresentar, no âmbito do recurso na Câmara de Recurso, as suas observações relativas às referidas marcas anteriores de forma específica em relação a cada uma delas, na medida em que tal pudesse ser justificado. A recorrente não pode, por isso, validamente alegar que não podia prever que a Câmara de Recurso faria assentar a sua análise do risco de confusão em todas as marcas anteriores (v., neste sentido, acórdão BELLRAM, n.º 60 *supra*, EU:T:2013:11, n.º 28).
- 62 Resulta das considerações acima formuladas nos n.ºs 60 e 61 que a Câmara de Recurso não violou o direito da recorrente de ser ouvida ao não a convidar expressamente a formular as suas observações a respeito das marcas anteriores distintas da marca comunitária.
- 63 Daqui decorre que, na medida em que, no âmbito deste fundamento, a recorrente põe em causa o poder da Câmara de Recurso acima recordado no n.º 61, esse fundamento não colhe e deve ser julgado improcedente.
- 64 Em segundo lugar, a recorrente censura a Câmara de Recurso de ter violado o seu direito de ser ouvida no que diz respeito à questão relativa ao alegado carácter distintivo adquirido pela utilização das marcas anteriores.
- 65 A este respeito, basta concluir que esta censura é inoperante, uma vez que, ainda que se admita, *quod non*, que a Câmara de Recurso devia ter informado previamente a recorrente do seu direito de apresentar observações, em todo o caso, esse erro não devia ter implicado a anulação da decisão

impugnada, pois resulta do n.º 50 do acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral que, não havendo semelhança entre os sinais em conflito, a questão do carácter distintivo adquirido pela utilização das marcas anteriores não é, de modo algum, pertinente.

66 Resulta do exposto que o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao quarto fundamento, relativo à violação do artigo 75.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009

67 A recorrente censura a Câmara de Recurso de ter violado o artigo 75.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, ao fundamentar «de forma sucinta» a decisão impugnada à luz das marcas anteriores distintas da marca comunitária.

68 A este respeito, deve recordar-se que, nos termos do artigo 75.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, as decisões do Instituto serão fundamentadas. Segundo a jurisprudência, essa obrigação tem o mesmo alcance que a consagrada no artigo 296.º, segundo parágrafo, TFUE e o seu objetivo é permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as justificações da medida tomada para defender os seus direitos e, por outro, ao juiz da União exercer a sua fiscalização relativamente à legalidade da decisão [acórdãos de 6 de setembro de 2012, Storck/IHMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, n.º 86, e de 15 de julho de 2014, Łaskiewicz/IHMI — Cables y Eslingas (PROTEKT), T-18/13, EU:T:2014:666, n.º 71].

69 Por outro lado, não se pode exigir às Câmaras de Recurso que forneçam uma exposição que siga exaustivamente e um por um os raciocínios invocados pelas partes. A fundamentação pode, por isso, ser tácita, desde que permita aos interessados conhecerem as razões pelas quais a decisão da Câmara de Recurso foi adotada e ao órgão jurisdicional competente dispor de elementos suficientes para exercer a sua fiscalização [acórdãos de 21 de outubro de 2004, KWS Saat/IHMI, C-447/02 P, Colet., EU:C:2004:649, n.º 65; de 16 de setembro de 2009, Alber/IHMI (Poignée), T-391/07, EU:T:2009:336, n.º 74; e PROTEKT, n.º 68 *supra*, EU:T:2014:666, n.º 72].

70 Além disso, importa referir que a Câmara de Recurso não é obrigada a tomar posição sobre todos os argumentos aduzidos pelas partes. Basta-lhe expor os factos e as considerações jurídicas que assumam uma importância essencial na economia da decisão (v., neste sentido, acórdão de 11 de janeiro de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comissão, C-404/04 P, EU:C:2007:6, n.º 30). Daqui decorre que a circunstância de a Câmara de Recurso não ter reproduzido o conjunto dos argumentos de uma das partes ou não ter respondido a cada um destes argumentos não permite, por si só, que se conclua que a Câmara de Recurso se recusou a tomá-los em consideração [acórdãos de 9 de dezembro de 2010, Tresplain Investments/IHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Colet., EU:T:2010:505, n.º 46, e PROTEKT, n.º 68 *supra*, EU:T:2014:666, n.º 73].

71 A este respeito, resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso fundamentou suficientemente a tomada em consideração de todas as marcas anteriores para efeitos do exame do risco de confusão.

72 Consta do n.º 16 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso tomou em consideração todas as marcas anteriores, tendo em conta a utilização do membro de frase «[c]omo as marcas anteriores». Em seguida, nos n.ºs 31 e 45 da referida decisão, a Câmara de Recurso mencionou todas as marcas anteriores, «a saber, ‘WeserGold’, ‘Wesergold’ e ‘WESERGOLD’». Por último, ao recordar, no n.º 32 da decisão impugnada, a jurisprudência do Tribunal Geral em matéria de marcas nominativas segundo a qual as diferenças que resultam da conjugação de letras ou de palavras escritas em caracteres de imprensa *standard*, sem elemento gráfico, são irrelevantes, a Câmara de Recurso fundamentou perfeitamente a sua decisão segundo a qual tomava em consideração todas as marcas anteriores.

73 Resulta do exposto que o quarto fundamento deve ser julgado improcedente e que deve ser negado provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

74 No acórdão proferido em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral, n.º 21 *supra*, o Tribunal de Justiça reservou para final a decisão quanto às despesas. Cabe, por isso, ao Tribunal Geral decidir, no presente acórdão, sobre as despesas relativas aos diferentes processos, em conformidade com o artigo 219.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.

75 Por força do disposto no artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida em todos os seus pedidos, há que condená-la nas despesas efetuadas pelo IHMI e pela interveniente no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça, em conformidade com os pedidos dessas partes.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG é condenada nas suas próprias despesas e nas efetuadas pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno [marcas, desenhos e modelos (IHMI)] e pela Lidl Stiftung & Co. KG nos processos no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de novembro de 2015.

Assinaturas