



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

22 de maio de 2012*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária que representa a cabeça de um lobo — Marcas figurativas nacionais e internacionais anteriores WOLF Jardin e Outils WOLF — Motivos relativos de recusa — Violação do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, com sede em Stowmarket (Reino Unido), representada por S. Malynicz, barrister, e M. Atkins, solicitor,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

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

Société Elmar Wolf, com sede em Wissembourg (França), representada por N. Boespflug, advogado,

que tem por objeto um recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 6 de outubro de 2010 (processo R 425/2010-2), relativa a um processo de oposição entre a Société Elmar Wolf e a Environmental Manufacturing LLP,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção),

composto por: I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e M. van der Woude (relator), juízes,

secretário: S. Spyropoulos, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de dezembro de 2010,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de março de 2011,

vistas a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de março de 2011,

após a audiência de 17 de janeiro de 2012,

* Língua do processo: inglês.

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 9 de março de 2006, a Entec Industries Ltd apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), 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 seguinte sinal figurativo:



- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram, após a limitação realizada no decurso do processo no IHMI, a classe 7 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: «Máquinas para processamento profissional e industrial de madeira e de desperdícios vegetais; cortadores e picadores de madeira».
- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 38/2006, de 18 de setembro de 2006.
- 5 Em 18 de dezembro de 2006, a interveniente, Soci  t   Elmar Wolf, deduziu oposi  o, nos termos do disposto no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca requerida para os produtos acima referidos no n.º 3.

6 A oposição baseou-se, designadamente, nos seguintes direitos anteriores:

- a marca figurativa francesa registada em 8 de abril de 1999 sob o número 99786007, que designa produtos abrangidos pelas classes 1, 5, 7, 8, 12 e 31, cujo sinal figurativo, vermelho e amarelo, a seguir se reproduz:



- a marca figurativa francesa registada em 22 de setembro de 1948 sob o número 1480873, que designa produtos abrangidos pelas classes 7 e 8, a marca figurativa internacional registada em 22 de junho de 1951 sob o número 154431, que designa produtos abrangidos pelas classes 7 e 8 e produz efeitos em Espanha e Portugal, e a marca figurativa internacional registada em 20 de janeiro de 1969 sob o número 352868, que designa produtos abrangidos pelas classes 7, 8, 12 e 21 e produz efeitos em Espanha, sendo o sinal figurativo, a preto e branco, que corresponde a estas três marcas a seguir reproduzido:



- Os motivos invocados em apoio da oposição eram os constantes do 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] e do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009).
- Em 24 de setembro de 2007, a Entec Industries cedeu o pedido de registo à recorrente, Environmental Manufacturing LLP.
- Em 2 de outubro de 2007, a recorrente pediu, em conformidade com o disposto no artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009), que a interveniente apresentasse provas da utilização das marcas anteriores. A interveniente apresentou então provas documentais para o efeito.
- Em 25 de janeiro de 2010, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição baseada no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, com o fundamento de que não existia nenhum risco de confusão entre as marcas em causa. A Divisão de Oposição indeferiu igualmente a oposição baseada no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, com o fundamento de que a interveniente não tinha apresentado provas da existência de qualquer prejuízo para o prestígio das marcas anteriores ou de um benefício indevidamente obtido com as mesmas.

- 11 Em 23 de março de 2010, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI, nos termos dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 12 Por decisão de 6 de outubro de 2010 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso e anulou a decisão da Divisão de Oposição. No que respeita ao artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, considerou que as marcas anteriores desfrutavam de um elevado prestígio em três Estados-Membros. Em seguida, considerou que existia um certo grau de semelhança entre as marcas em causa e que o público relevante poderia estabelecer uma ligação entre os sinais, tendo em conta o carácter distintivo e o prestígio das marcas anteriores, e a semelhança dos produtos visados pelas marcas em causa. Por último, a Câmara de Recurso concluiu, referindo-se aos argumentos aduzidos pela interveniente, que a marca requerida poderia diluir a imagem única das marcas anteriores e beneficiar indevidamente do seu carácter distintivo ou do seu prestígio. No que respeita ao artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso considerou que as marcas anteriores tinham sido objeto de uma utilização séria e continuada para os produtos protegidos.

Pedidos das partes

- 13 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - condenar o IHMI nas despesas.
- 14 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 15 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso. O primeiro fundamento é relativo à violação do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009. Segundo a recorrente, a interveniente não demonstrou uma utilização séria das marcas anteriores para os produtos abrangidos pela marca requerida. O segundo fundamento é relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento. Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso aplicou de forma errada esta disposição.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009

- 16 O artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 prevê o seguinte:

«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 objeto 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.»

- 17 Segundo o artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, o n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º do referido regulamento, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.
- 18 A recorrente sustenta que a interveniente apenas demonstrou que tinha utilizado as marcas anteriores para as máquinas e instrumentos de jardinagem destinados ao grande público, mas não para as máquinas e instrumentos destinados à jardinagem profissional. As máquinas e instrumentos para a jardinagem para uso doméstico constituem, alegadamente, uma subcategoria de produtos distinta da das máquinas e instrumentos para a jardinagem profissional. Fazendo referência ao acórdão do Tribunal Geral de 14 de julho de 2005, Reckitt Benckiser (España)/IHMI — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Colet., p. II-2861), a recorrente alega que a Câmara de Recurso devia ter tido em conta essa distinção na sua apreciação da utilização séria das marcas anteriores. O alcance da proteção das marcas anteriores devia ter sido limitado em consonância com a referida distinção.
- 19 O IHMI e a interveniente contestam a argumentação da recorrente.
- 20 Antes de mais, importa recordar que o artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009 diz respeito à demonstração de uma utilização séria para os produtos ou serviços em que se baseia a oposição. Esses produtos são, no caso vertente, os produtos abrangidos pelas marcas anteriores invocadas pela interveniente e não os produtos abrangidos pela marca requerida. Ora, a recorrente não contesta que a interveniente tenha demonstrado uma utilização séria das marcas anteriores para os produtos a que se destinam.
- 21 Resulta do acórdão ALADIN, acima referido no n.º 18, que a recorrente invoca, que, embora o conceito de utilização parcial tenha por função não tornar indisponíveis marcas a que não foi dada utilização em relação a uma determinada categoria de produtos, tal conceito não deve, no entanto, ter por efeito privar o titular da marca anterior de qualquer proteção quanto a produtos que, sem serem rigorosamente idênticos aos produtos relativamente aos quais esse titular fez prova de uma utilização séria, não são essencialmente diferentes deles e estão incluídos num mesmo grupo que só arbitrariamente pode ser dividido de outro modo. A este respeito, há que observar que, na prática, é impossível ao titular de uma marca fazer prova da sua utilização relativamente a todas as variantes imagináveis dos produtos abrangidos pelo registo. Por consequência, a expressão «parte dos produtos ou serviços» não pode abarcar todas as variantes comerciais de produtos ou serviços análogos, mas apenas produtos ou serviços suficientemente diferenciados para poderem constituir categorias ou subcategorias coerentes (acórdão ALADIN, referido no n.º 18 *supra*, n.º 46).
- 22 Ora, no que respeita aos produtos de jardinagem visados pelas marcas anteriores, não é possível distinguir categorias ou subcategorias de produtos coerentes consoante se destinam a uma utilização profissional ou ao grande público. Embora seja provável que alguns desses produtos se destinem principalmente a uma clientela profissional, não deixa de ser verdade que a maioria desses produtos satisfaz as mesmas necessidades de jardinagem, que os horticultores utilizam as mesmas ferramentas que os jardineiros ocasionais e que estes últimos também podem adquirir aparelhos de grande dimensão, como os que a recorrente propõe. Por exemplo, um jardineiro profissional que opere em meio urbano não terá necessidade de adquirir máquinas de grande dimensão, enquanto um jardineiro ocasional que more no campo poderá sentir essa necessidade, nomeadamente se tiver de cuidar de terrenos arborizados.
- 23 Ainda que indique, com razão, que a Câmara de Recurso devia ter examinado a questão relativa à utilização séria antes de analisar a procedência da oposição deduzida pela interveniente, a recorrente não apresenta elementos suficientes para concluir que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação quanto à demonstração, pela interveniente, da utilização séria na aceção do artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009.

24 Por conseguinte, há que julgar o primeiro fundamento improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009

- 25 Antes de mais, importa recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior na aceção 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».
- 26 Resulta também da letra do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 que a sua aplicação está sujeita aos seguintes requisitos: em primeiro lugar, a identidade ou a semelhança das marcas em litígio; em segundo lugar, a existência de um prestígio da marca anterior invocada na oposição; em terceiro lugar, a existência de um risco de que a utilização injustificada da marca requerida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhes cause prejuízo. Estes requisitos são cumulativos e o não preenchimento de um deles é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição [acórdão do Tribunal Geral de 25 de maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Colet., p. II-1825, n.º 30].
- 27 No que respeita ao terceiro requisito mencionado no número anterior, o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 distingue três diferentes tipos de riscos, a saber, que a utilização injustificada da marca requerida, em primeiro lugar, prejudique o carácter distintivo da marca anterior, em segundo lugar, prejudique o prestígio da marca anterior ou, em terceiro lugar, beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior. O primeiro tipo de risco previsto nesta disposição verifica-se quando a marca anterior já não consegue suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e é utilizada. Este risco visa a diluição da marca anterior através da dispersão da sua identidade e do seu impacto no espírito do público. O segundo tipo de risco previsto verifica-se sempre que os produtos ou os serviços visados pela marca requerida possam ser percecionados pelo público de tal forma que a força atrativa da marca anterior diminui. O terceiro tipo de risco previsto é que a imagem da marca de prestígio ou as características por ela projetadas sejam transferidas para os produtos designados pela marca requerida de modo a que a sua comercialização seja facilitada por esta associação com a marca anterior de prestígio [v. acórdão do Tribunal Geral de 22 de março de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Colet., p. II-711, n.ºs 36 a 42 e jurisprudência referida]. Sempre que os dois primeiros requisitos previstos no número anterior estiverem preenchidos, basta a presença de um só destes três tipos de violações para que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 deva ser aplicado (acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Colet., p. I-8823, n.º 28).
- 28 No caso vertente, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu erros na sua análise do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, no que diz respeito tanto ao risco de que o carácter distintivo das marcas anteriores (a seguir «risco de diluição») seja prejudicado como ao risco de que a recorrente beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores (a seguir «risco de parasitismo»).
- 29 Importa começar por examinar estas alegações na parte em que dizem respeito ao risco de diluição e, em seguida, sendo caso disso, apreciá-las na parte em visam o risco de parasitismo.

Quanto ao público relevante

- 30 No n.º 16 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu, relativamente aos produtos visados abrangidos pela classe 7 na aceção do Acordo de Nice, que o público relevante era composto pelo grande público espanhol, francês e português, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
- 31 A recorrente alega que o risco de diluição deve ser apreciado relativamente à perceção do público que é alvo das marcas anteriores enquanto o risco de parasitismo deve ser apreciado relativamente à perceção do público que é alvo da marca requerida. Na medida em que não fez essa distinção, por considerar que o público era sempre o mesmo independentemente da violação em causa, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito.
- 32 Importa sublinhar, à semelhança da recorrente, que o público a ter em consideração varia em função do tipo de violação alegada pelo titular da marca anterior. Com efeito, por um lado, tanto o carácter distintivo como o prestígio de uma marca devem ser apreciados relativamente à perceção que deles faz o público relevante, constituído pelo consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais essa marca está registada, que é normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Assim, a existência das violações constituídas pelo prejuízo causado ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais essa marca está registada, que é normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, no que se refere à violação constituída pelo benefício indevidamente retirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, na medida em que se proíbe a vantagem obtida à custa dessa marca pelo titular da marca posterior, a existência da referida violação deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais essa marca posterior foi registada, que é normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, n.ºs 33 a 36).
- 33 Daqui decorre que a Câmara de Recurso deve, em princípio, identificar o público relevante em função do tipo de violação que examina com base no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 34 Todavia, o facto de a Câmara de Recurso não ter feito essa distinção no caso em apreço não pode influir no resultado da sua análise do risco de diluição. Com efeito, conforme decorre do n.º 32 do presente acórdão e assinala a própria recorrente na sua petição, o público relevante para efeitos da apreciação desse risco é o público-alvo das marcas anteriores. Ora, foi precisamente esse público que a Câmara de Recurso teve em conta para efeitos da sua análise.
- 35 Por conseguinte, a alegação relativa ao erro de direito cometido pela Câmara de Recurso na definição do público relevante é inoperante na parte em que se refere à análise do risco de diluição e, portanto, não pode ser acolhida.

Quanto à relação entre as marcas em litígio

- 36 Resulta da jurisprudência que a proteção conferida pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 não está subordinada à verificação de um grau de semelhança tal entre as marcas em causa que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre elas. Basta que o grau de semelhança entre essas marcas tenha por efeito que o público em causa estabeleça uma ligação entre elas [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 16 de maio de 2007, La Perla/IHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, não publicado na Coletânea, n.º 34 e jurisprudência referida].

- 37 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Primeira Diretiva 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 é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, podem citar-se como fatores pertinentes para apreciar a existência da ligação mencionada o grau de semelhança entre as marcas em conflito, a natureza dos produtos ou serviços para os quais as marcas em conflito estão respetivamente registadas, incluindo o grau de proximidade ou de diferença desses produtos ou serviços, bem como o público em causa, a intensidade do prestígio da marca anterior, o grau de caráter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior, a existência de um risco de confusão no espírito do público (acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, n.º 42).
- 38 No caso vertente, a recorrente alega que a Câmara de Recurso não aplicou os critérios mencionados no número anterior para apreciar se os consumidores dos produtos em causa estabeleciam uma ligação entre as marcas em conflito.
- 39 A recorrente considera que a probabilidade de essa ligação poder ser estabelecida é extremamente reduzida. Em primeiro lugar, sustenta que as provas de utilização apresentadas pela interveniente demonstravam que a utilização das marcas anteriores, e, portanto, o seu prestígio, se limitavam ao setor da jardinagem destinada ao grande público. Uma vez que os produtos da recorrente se circunscrevem ao setor profissional e especializado, é extremamente improvável que os consumidores médios dos produtos para os quais as marcas anteriores eram reconhecidas encontrem a marca requerida. Em segundo lugar, existem grandes diferenças entre as marcas em conflito.
- 40 O IHMI e a interveniente consideram que esses argumentos não são procedentes.
- 41 Em primeiro lugar, importa recordar que a ligação entre as marcas em conflito deve ser apreciada globalmente, atentos todos os fatores pertinentes do caso concreto (acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colet., p. I-12537, n.º 30).
- 42 Embora, no acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra* (n.º 42), o Tribunal de Justiça tenha enumerado uma série de critérios com base nos quais tal ligação pode ser estabelecida, essa enumeração não constitui uma lista exaustiva cuja aplicação integral se imponha em todos os casos. Pelo contrário, pode acontecer que exista uma ligação entre as marcas em conflito com base em alguns desses critérios ou que a existência dessa ligação resulte de fatores que não figuram no acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*. Com efeito, a questão de saber se o público relevante estabelece, ou não, uma ligação entre as marcas em conflito é uma questão de facto que apenas pode encontrar resposta nos factos e circunstâncias próprias de cada caso concreto.
- 43 Ora, no caso vertente, a Câmara de Recurso teve devidamente em conta certos critérios de apreciação identificados no acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, contrariamente ao que a recorrente afirma. A Câmara de Recurso recordou, no n.º 26 da decisão impugnada, que as marcas anteriores beneficiavam de elevado prestígio, que existia um certo grau de semelhança entre as marcas em conflito e que os produtos visados por essas marcas eram idênticos ou muito semelhantes.
- 44 No que se refere mais concretamente ao grau de semelhança entre as marcas em conflito, a Câmara de Recurso efetuou, nos n.ºs 19 a 23 da decisão impugnada, uma análise detalhada da semelhança visual das duas marcas, que representam ambas a imagem de um canídeo, da desnecessidade de efetuar uma comparação fonética para uma marca puramente figurativa e, por último, da semelhança conceptual entre essas marcas.
- 45 Se é verdade, conforme assinala a recorrente, que os canídeos representados por ambas as marcas são diferentes, estando um desenhado de forma detalhada com um ar agressivo e sendo o outro, aparentemente mais afável, representado de forma mais sumária, não é menos certo que a Câmara de Recurso teve devidamente em conta essas diferenças na sua análise e declarou acertadamente, no n.º 19

da decisão impugnada, que essas diferenças não são de tal forma significativas que o público relevante, que revela um nível de atenção médio e uma memória imperfeita, não venha a associar a imagem da marca requerida com a das marcas anteriores.

- 46 No que se refere à semelhança dos produtos visados pelas marcas em conflito, importa recordar que a alegação da recorrente se baseia na premissa errada segundo a qual pode ser efetuada uma distinção coerente entre, por um lado, máquinas e ferramentas destinadas ao grande público e, por outro, máquinas e instrumentos destinados aos horticultores profissionais. Com efeito, decorre da análise dessa alegação no n.º 22 do presente acórdão que os produtos cobertos pelas marcas anteriores se destinam tanto aos jardineiros profissionais como ocasionais e que a procura dos produtos propostos pela recorrente pode igualmente provir de utilizadores tanto profissionais como ocasionais.
- 47 Daqui decorre que a Câmara de Recurso considerou com razão que o público relevante podia estabelecer uma ligação entre os sinais representados pelas duas marcas em conflito e que a alegação apresentada pela recorrente a este propósito deve ser julgada improcedente.

Quanto aos efeitos económicos da ligação entre as marcas em conflito

- 48 No que respeita ao risco de diluição, a recorrente alega, referindo-se ao n.º 77 do acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, que o titular da marca anterior deve alegar e provar que a utilização da marca posterior vai ter um impacto no comportamento dos consumidores dos produtos cobertos pela marca anterior ou que existe um risco sério de que tal venha a acontecer. A Câmara de Recurso não examinou esse impacto no caso em apreço.
- 49 A recorrente sustenta que a interveniente devia ter apresentado argumentos que explicassem em concreto de que forma a diluição a iria prejudicar. Assim, a mera menção de uma diluição não é suficiente para justificar a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 50 Antes de mais, importa recordar que o motivo de recusa relativo ao risco de diluição, conforme previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, contribui, juntamente com os restantes motivos relativos de recusa enunciados no referido artigo, para preservar a função primeira da marca, a saber, a sua função de origem. No que respeita ao risco de diluição, essa função encontra-se comprometida sempre que a aptidão da marca anterior para identificar os produtos ou os serviços para os quais é registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca esteja enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público. É o que acontece quando a marca anterior, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais é registada, deixar de ter esse efeito (acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, n.º 29).
- 51 Decorre do acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, que cabe ao titular da marca anterior que invoca a proteção conferida pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 a prova de que a utilização da marca posterior é suscetível de prejudicar o caráter distintivo da sua marca anterior. Para este efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca. Com efeito, quando seja previsível que essa violação resultará do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efetiva para mandar proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir por um risco sério de que essa violação se venha a concretizar no futuro (acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, n.ºs 37, 38 e 71).
- 52 Para este efeito, o titular da marca anterior deve apresentar elementos que permitam concluir, *prima facie*, pela existência de um risco futuro, não hipotético, de prejuízo (acórdão SPA-FINDERS, referido no n.º 26 *supra*, n.º 40). Esta conclusão pode ser retirada, designadamente, com base em deduções

lógicas resultantes de uma análise das probabilidades e tomando em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, bem como qualquer outra circunstância do caso concreto [acórdão do Tribunal Geral de 16 de abril de 2008, Citigroup e Citibank/IHMI — Citi (CITI), T-181/05, Colet., p. II-669, n.º 78].

- 53 Contudo, não se pode exigir que, para além destes elementos, o titular da marca anterior demonstre um efeito adicional da chegada da marca posterior no comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou dos serviços para os quais a marca anterior foi registada. Com efeito, tal requisito não consta do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 nem do acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*.
- 54 No que respeita ao n.º 77 do acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, decorre da escolha dos termos «daí resulta» e da estrutura do n.º 81 do mesmo acórdão que a alteração do comportamento económico do consumidor, à qual se refere a recorrente em apoio da sua alegação, dá-se por provada sempre que o titular da marca anterior tenha conseguido demonstrar, em conformidade com o n.º 76 do referido acórdão, que a aptidão dessa marca em identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca está enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público.
- 55 Importa examinar se a Câmara de Recurso aplicou corretamente estes princípios no caso vertente.
- 56 No que se refere, em primeiro lugar, à alegação segundo a qual a interveniente se limitou a evocar o risco de diluição sem o explicitar, a Câmara de Recurso assinala, no n.º 30 da decisão impugnada, que a interveniente desenvolveu a sua argumentação durante o procedimento de recurso. Sustentou, nomeadamente, que a utilização da marca requerida implicaria uma erosão do prestígio das marcas anteriores, na medida em que o público relevante deixaria de associar os seus produtos a essas marcas, e que a parte figurativa dessas marcas se tornaria banal e perderia o seu elevado poder distintivo.
- 57 Embora o resumo dos argumentos aduzidos pela interveniente no n.º 30 da decisão impugnada seja sucinto, há que considerar que a mesma apresentou efetivamente argumentos que revelam um risco, não hipotético, de ocorrência do prejuízo que a utilização da marca requerida pode causar às marcas anteriores.
- 58 No que respeita, em segundo lugar, à análise da procedência dos argumentos deste modo apresentados pela interveniente, importa observar, primeiro, que, no n.º 36 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso deu grande importância ao carácter fortemente distintivo dos sinais anteriores, sublinhando que o elemento da cabeça de um lobo não tinha nenhuma ligação óbvia com os produtos em causa. Com efeito, não existe relação entre o elemento figurativo que simboliza a cabeça de um lobo utilizado nas marcas anteriores e os produtos vendidos pela interveniente, sendo certo que a utilização desse elemento se explica essencialmente pelo facto de o nome da sociedade da interveniente conter a palavra «wolf», que quer dizer «lobo» em alemão.
- 59 Por conseguinte, a Câmara de Recurso efetuou uma análise correta do carácter fortemente distintivo das marcas anteriores. Ora, em conformidade com a jurisprudência, quanto mais significativos forem o carácter distintivo e o prestígio da marca anterior mais provável será a existência de uma violação (acórdão Intel Corporation, referido no n.º 27 *supra*, n.ºs 67 e 74, e acórdão SPA-FINDERS, referido no n.º 26 *supra*, n.º 41).
- 60 Segundo, a Câmara de Recurso entendeu, no considerando 36 da decisão impugnada, que era preciso ter em conta o carácter idêntico ou semelhante dos produtos em causa.

- 61 A este respeito, importa começar por recordar que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 pode ser invocado em apoio de uma oposição deduzida quer contra um pedido de marca comunitária que vise produtos e serviços não idênticos ou não semelhantes aos designados pela marca anterior quer contra um pedido de marca comunitária que vise produtos idênticos ou semelhantes aos da marca anterior (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 9 de janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00, Colet., p. I-389, n.ºs 24 a 26, e Adidas-Salomon e Adidas Benelux, referido no n.º 41 *supra*, n.ºs 19 a 22).
- 62 Impõe-se observar, em seguida, que o facto de concorrentes utilizarem sinais com uma certa semelhança para produtos idênticos ou semelhantes compromete a associação imediata que o público relevante faz entre os sinais e os produtos em causa, o que pode prejudicar a aptidão da marca anterior para identificar os produtos para os quais foi registada como sendo provenientes do titular da referida marca. Por conseguinte, no caso em apreço, há que considerar que a utilização, pela recorrente, da cabeça de um canídeo como marca para aparelhos de jardinagem e horticultura, que são idênticos ou semelhantes aos vendidos pela interveniente sob marcas que ostentam também cabeças de canídeos, implica necessariamente que os consumidores desses aparelhos acabem por deixar de associar, imediatamente, a imagem do canídeo com os produtos da interveniente.
- 63 A este respeito, importa recordar igualmente que a marca funciona como um meio de transmissão de outras mensagens relativas, nomeadamente, às qualidades ou características específicas dos produtos ou dos serviços que designa, ou às imagens e sensações que projeta, tais como, por exemplo, o luxo, o estilo de vida, a exclusividade, a aventura e a juventude. Neste sentido, a marca possui um valor económico intrínseco, autónomo e distinto relativamente ao dos produtos ou serviços para os quais foi registada. As mensagens em questão que veicula, designadamente, uma marca de prestígio ou que lhe estão associadas conferem-lhe um valor importante e digno de tutela, tanto mais que, na maioria dos casos, o prestígio de uma marca é o resultado de esforços e investimentos consideráveis por parte do seu titular (acórdão VIPS, referido no n.º 27 *supra*, n.º 35).
- 64 Ora, no caso vertente, o facto de as marcas anteriores deixarem de suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foram registadas e utilizadas inutilizaria os esforços comerciais exercidos pela interveniente para o desenvolvimento das suas marcas.
- 65 Terceiro, a Câmara de Recurso observou, no n.º 37 da decisão impugnada, que a recorrente nunca indicou nenhum «justo motivo», na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, que explicasse ou justificasse a utilização de uma cabeça de canídeo na marca requerida. Esta observação não foi contestada pela recorrente.
- 66 Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou acertadamente que a utilização da marca requerida era suscetível de prejudicar o carácter distintivo das marcas anteriores. A alegação da recorrente relativa à necessidade de demonstrar os efeitos económicos da aproximação entre as marcas em conflito não pode, pois, ser acolhida.
- 67 Uma vez que a Câmara de Recurso aplicou corretamente o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 em razão do risco de diluição criado pela marca requerida, não há que examinar o risco de parasitismo no qual também se baseia a decisão impugnada. Com efeito, conforme acima se observou no n.º 27, basta a presença de um só dos três tipos de violações a que se refere o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 para que a dita disposição deva ser aplicada.
- 68 À luz do exposto, o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.
- 69 Por conseguinte, há que negar provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

- 70 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Environmental Manufacturing LLP é condenada nas despesas.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de maio de 2012.

Assinaturas