



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

26 de setembro de 2014*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Registo internacional que designa a Comunidade Europeia — Marca figurativa KW SURGICAL INSTRUMENTS — Marca nominativa nacional anterior Ka We — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Processo de recurso — Alargamento do exame que deve ser efetuado pela Câmara de Recurso — Prova da utilização séria da marca anterior — Pedido apresentado na Divisão de Oposição — Recusa de registo da marca pedida sem exame prévio do requisito da utilização séria da marca anterior — Erro de direito — Poder de reforma»

No processo T-445/12,

Koscher + Würtz GmbH, com sede em Spaichingen (Alemanha), representada por P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., com sede em Asperg (Alemanha),

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 6 de agosto de 2012 (processo R 1675/2011-4), relativa a um processo de oposição entre a Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. e a Koscher + Würtz GmbH,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

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

secretário: C. Heeren, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de outubro de 2012,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de janeiro de 2013,

* Língua do processo: alemão.

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de maio de 2013,
vista a tréplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de julho de 2013,
vista a alteração da composição das Secções do Tribunal Geral,
após a audiência de 29 de abril de 2014,
profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 25 de abril de 2008, a recorrente, Koscher + Würtz GmbH, obteve do Gabinete internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) um registo internacional que designava a Comunidade Europeia para o sinal figurativo seguinte:



- 2 O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) recebeu a notificação do registo internacional deste sinal em 31 de julho de 2008.
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 10 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo das marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material cirúrgico».
- 4 Em 8 de maio de 2009, a Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (a seguir «oponente») deduziu oposição ao registo da marca pedida para os produtos acima referidos no n.º 3, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).
- 5 A oposição baseou-se na marca nominativa nacional anterior *Ka We*, apresentada em 19 de abril de 1930 e registada na Alemanha em 25 de novembro de 1930 sob o número 426260, que designa os produtos seguintes pertencentes à classe 10: «Instrumentos e aparelhos médicos e sanitários, próteses auditivas, ligaduras higiénicas, membros artificiais (com exceção dos produtos em borracha ou derivados da borracha)».

- 6 O fundamento invocado em apoio da oposição foi o visado no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, relativo à existência de um risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior.
- 7 Em 23 de junho de 2011, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição com o fundamento de que não existia um risco de confusão entre as marcas em conflito.
- 8 Em 16 de agosto de 2011, a oponente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 9 Por decisão de 6 de agosto de 2012 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição e recusou conceder à recorrente a proteção do registo internacional para a Comunidade.
- 10 A título preliminar, a Câmara de Recurso salientou que o público relevante era o público alemão e que se tratava de um público profissional com especialização no domínio médico (n.ºs 13 e 14 da decisão impugnada).
- 11 A exemplo do que a Divisão de Oposição havia feito, a Câmara de Recurso considerou que os produtos designados pela marca pedida e os produtos designados pela marca anterior eram idênticos (n.º 15 da decisão impugnada).
- 12 No que respeita à comparação dos sinais, a Câmara de Recurso salientou que a marca anterior e a marca pedida continham um elemento idêntico, as letras «k» e «w», as quais constituíam a parte dominante e mais distintiva da marca pedida e eram as duas letras iniciais da marca anterior *Ka We*. Assim, a Câmara de Recurso considerou que existia uma semelhança visual, embora fraca, entre as duas marcas. Indicou também que alguém que fale alemão pronuncia o elemento nominativo «kw» e a marca *Ka We* de forma idêntica e que, consoante seja ou não pronunciada a parte descritiva em inglês da marca pedida (a saber «surgical instruments»), as marcas são idênticas ou altamente semelhantes no plano fonético. Precisou que não era pertinente nenhuma comparação conceptual (n.ºs 16 a 18 da decisão impugnada).
- 13 Atendendo, em particular, aos elementos precedentes, bem como ao facto de as encomendas dos produtos designados pela marca anterior também serem feitas por telefone, o que reforça a pertinência da comparação fonética das marcas, a Câmara de Recurso concluiu que existia um risco de confusão (n.ºs 19 e 20 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

- 14 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
 - anular a decisão impugnada;
 - condenar o IHMI nas despesas, incluindo nas despesas efetuadas na Câmara de Recurso e na Divisão de Oposição.
- 15 Por outro lado, a recorrente indica o seguinte no n.º 50 do pedido:

«O recurso é procedente. Dado que não existe risco de confusão entre os sinais em causa, há que rejeitar a oposição. A decisão da Câmara de Recurso deve, por conseguinte, ser anulada.»

- 16 O IHMI conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.
- 17 Na audiência, interrogada sobre o objeto do recurso e, em particular, sobre o alcance do n.º 50 do pedido, a recorrente precisou que os seus pedidos tinham por objeto não apenas a anulação da decisão impugnada mas também a sua reforma, na medida em que o Tribunal disponha de elementos que lhe permitam rejeitar a oposição.

Questão de direito

Quanto ao alcance dos pedidos da recorrente

- 18 Tendo em conta a formulação da petição inicial, em particular do seu n.º 50, e as precisões feitas durante a audiência pela recorrente, deve considerar-se que esta apresenta simultaneamente pedidos de anulação e de reforma.
- 19 Em apoio de todos os seus pedidos, a recorrente alega dois fundamentos, sendo o primeiro relativo a um erro de direito cometido pela Câmara de Recurso, à luz do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, quando julgou procedente a oposição sem examinar se a marca anterior tinha sido objeto de uma utilização séria, e sendo o segundo relativo a uma inexistência de risco de confusão.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à falta de exame da utilização séria da marca anterior por parte da Câmara de Recurso

- 20 A recorrente, referindo-se ao artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, indica, nomeadamente, que, embora tenha alegado, no âmbito do processo de oposição, a questão da utilização séria da marca anterior, a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre esta questão na decisão impugnada.
- 21 Segundo o IHMI, este fundamento é inadmissível. Com efeito, a questão da utilização séria da marca anterior é estranha ao objeto do processo. Além disso, a recorrente limitou-se a reenviar de maneira geral para observações expressas no âmbito do processo administrativo, embora a língua utilizada no IHMI seja diferente da língua do processo no Tribunal, e não alegou na petição inicial nenhuma violação do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Essa violação só foi alegada na réplica, em violação do disposto no artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.

Quanto à admissibilidade do fundamento

- 22 Importa recordar que, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, aplicável em matéria de propriedade intelectual por força do artigo 130.º, n.º 1, e do artigo 132.º, n.º 1, do mesmo regulamento, a petição inicial deve conter a exposição sumária dos fundamentos invocados. Segundo jurisprudência assente, ainda que o corpo da petição possa ser escorado e completado, em pontos específicos, por remissões para passagens de documentos que a ela foram juntos, uma remissão global para outros documentos não poderá suprir a ausência dos elementos essenciais da argumentação jurídica, os quais, por força das disposições atrás recordadas, devem constar da própria petição [acórdão do Tribunal Geral de 19 de outubro de 2006, Bitburger Brauerei/IHMI — Anheuser-Busch (BUD, American Bud e Anheuser Busch Bud), T-350/04 a T-352/04, Colet., p. II-4255, n.º 33].

- 23 A este respeito, há que referir que, em apoio do fundamento relativo à falta de exame da utilização séria da marca anterior por parte da Câmara de Recurso, a recorrente se referiu expressamente no pedido ao artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual o requerente da marca comunitária em causa pode apresentar um pedido com o objetivo de que o oponente ao seu pedido apresente prova de que a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria. A recorrente precisa igualmente que suscitou esta questão no âmbito do processo de oposição, num articulado de 14 de março de 2011. Por último, afirma que a Divisão de Oposição pode ter deixado em aberto a questão da utilização séria da marca anterior por ter considerado que não existia risco de confusão entre as marcas em conflito.
- 24 Por conseguinte, os elementos essenciais da argumentação da recorrente figuram na sua petição inicial.
- 25 O facto de os documentos para os quais o pedido remete estarem redigidos numa língua diferente da língua do processo que corre no Tribunal não põe em causa a conclusão mencionada no número anterior.
- 26 Resulta do exposto que, ao invés do que o IHMI alega, o primeiro fundamento é admissível.

Quanto ao mérito do fundamento

- 27 Nos termos do artigo 42.º, n.º 2, e do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, uma oposição deduzida contra o registo de uma marca comunitária é rejeitada se o titular da marca anterior em causa não provar que esta foi objeto de uma utilização séria nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária. Em contrapartida, se o titular da marca anterior conseguir fazer essa prova, o IHMI procederá à apreciação dos motivos de recusa invocados pelo oponente.
- 28 Por outro lado, o artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 dispõe que a Câmara de Recurso pode exercer as competências da instância que tomou a decisão recorrida ou pode remeter o processo à referida instância para lhe ser dado seguimento. Decorre desta disposição, bem como da sistemática do referido regulamento, que a Câmara de Recurso dispõe, para decidir de um recurso, das mesmas competências que a instância que tomou a decisão impugnada e que o seu exame incide sobre a totalidade do litígio, tal qual se apresenta à data em que decide. Resulta também deste artigo assim como de jurisprudência assente 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. Decorre desta continuidade funcional entre as diferentes instâncias do IHMI que, no âmbito da reapreciação que devem fazer das decisões tomadas pelas unidades do IHMI que decidem em primeira instância, as Câmaras de Recurso devem basear a sua decisão em todos os elementos de facto e de direito que as partes tenham invocado quer no processo perante a unidade que decidiu em primeira instância quer no processo de recurso [v. acórdão do Tribunal Geral de 10 de julho de 2006, *La Baronia de Turis/IHMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)*, T-323/03, Colet., p. II-2085, n.ºs 56 a 58 e jurisprudência referida].
- 29 O Tribunal Geral já declarou que o âmbito do exame que a Câmara de Recurso do IHMI tem de efetuar em relação à decisão objeto de recurso, neste caso, a decisão da Divisão de Oposição, não depende de que a parte que interpôs o recurso tenha suscitado um fundamento específico contra a decisão, criticando a interpretação ou aplicação de uma regra de direito pela unidade do IHMI que decidiu em primeira instância, ou ainda a avaliação por essa unidade de um elemento de prova. Assim, mesmo que a parte que interpôs o recurso na Câmara de Recurso não tenha suscitado um fundamento específico, a Câmara de Recurso é, apesar disso, obrigada a examinar, à luz de todos os elementos de direito e de facto pertinentes disponíveis, se uma nova decisão com o mesmo dispositivo que a decisão que foi objeto do recurso pode ou não legalmente ser adotada no momento em que foi decidido o recurso. Ora, a questão de saber se, à luz dos factos e provas apresentados pela outra parte

no processo na Câmara de Recurso, esta fez prova de uma utilização séria da marca anterior faz parte do exame que a Câmara de Recurso do IHMI é obrigada a realizar relativamente à decisão que foi objeto de recurso [acórdão do Tribunal Geral de 8 de julho de 2004, Sunrider/IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Colet., p. II-2811, n.º 21].

- 30 A este respeito, deve salientar-se que o pedido por meio do qual se requer que o oponente faça prova de utilização séria da marca anterior tem por efeito fazer recair sobre ele o ónus da prova da utilização séria da sua marca sob pena de rejeição da sua oposição. A utilização séria da marca anterior constitui, por conseguinte, uma questão que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve, em princípio, ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita. O requerimento da prova da utilização séria da marca anterior acrescenta assim uma questão específica e prévia ao processo de oposição e, neste sentido, altera o seu conteúdo [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 22 de março de 2007, Saint-Gobain Pam/IHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Colet., p. II-757, n.º 37].
- 31 É à luz da jurisprudência que acaba de ser referida que há que analisar as circunstâncias do caso em apreço.
- 32 A este respeito, como resulta dos documentos dos autos, a recorrente apresentou, no âmbito do processo de oposição, um pedido ao abrigo do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e nem a Divisão de Oposição nem a Câmara de Recurso se pronunciaram sobre a questão da utilização séria da marca anterior.
- 33 Com efeito, resulta em primeiro lugar dos autos apresentados na Câmara de Recurso que a recorrente indicou, num articulado de 10 de setembro de 2010, que a marca anterior estava registada desde 1930 e que, por conseguinte, a recorrente pedia à oponente, ao abrigo do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, que apresentasse a prova da utilização séria dessa marca. Dos autos do processo na Câmara de Recurso também resulta que a recorrente contestou, de novo, num articulado de 14 de março de 2011, o carácter estabelecido da utilização séria da marca anterior. Em seguida, na decisão da Divisão de Oposição que figura nos autos do processo na Câmara de Recurso é precisado o seguinte: «Uma vez que a oposição é infundada, à luz das disposições do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, não é necessário examinar a prova da utilização apresentada pela oponente». Por último, resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Oposição e recusou à recorrente a proteção, para a Comunidade, do registo internacional que a mesma tinha obtido, sem se pronunciar sobre a utilização séria da marca anterior.
- 34 À luz de todos os elementos factuais mencionados anteriormente, há que concluir que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito. Com efeito, embora a recorrente tenha apresentado na Divisão de Oposição um pedido relativo à utilização séria da marca anterior, a Câmara de Recurso recusou conceder à recorrente a proteção, para a Comunidade, do registo internacional que a mesma tinha obtido, sem ter previamente examinado a questão da utilização séria da marca anterior.
- 35 Há que acrescentar que o Tribunal Geral se pode basear em documentos dos autos do processo na Câmara de Recurso para as quais as partes remetem com suficiente precisão.
- 36 Resulta do exposto que há que julgar o primeiro fundamento procedente.
- 37 Consequentemente, há que deferir os pedidos da recorrente que têm por objeto a anulação da decisão impugnada.
- 38 Por outro lado, como foi anteriormente referido (n.º 18), a recorrente também apresenta um pedido de reforma.

- 39 Ora, o primeiro fundamento só pode conduzir a uma anulação da decisão impugnada e a uma remessa do processo à Câmara de Recurso. Com efeito, no quadro do exame deste fundamento, o Tribunal Geral não se pronuncia sobre o risco de confusão entre as marcas em conflito. Por outro lado, há que recordar que o poder de reforma, reconhecido ao Tribunal Geral pelo artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, não tem por efeito conferir ao Tribunal o poder de proceder a uma apreciação sobre a qual a Câmara de Recurso ainda não tomou posição. Por conseguinte, o exercício do poder de reforma deve, em princípio, ser limitado às situações em que o Tribunal Geral, depois de ter fiscalizado a apreciação realizada pela Câmara de Recurso, esteja em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito que tenham sido provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado (acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet., p. I-5833, n.º 72). Assim, no caso em apreço, o Tribunal Geral não pode proceder a uma apreciação da utilização séria da marca anterior uma vez que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre este aspeto.
- 40 Pelo contrário, o segundo fundamento, relativo à inexistência de risco de confusão, se lhe por dado provimento, pode permitir que a recorrente obtenha uma resolução completa do litígio, isto é, que a oposição seja rejeitada. Por outro lado, há que salientar que a Câmara de Recurso se pronunciou sobre a questão do risco de confusão entre as duas marcas em conflito.
- 41 Por conseguinte, o Tribunal Geral tem de examinar o segundo fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à inexistência de risco de confusão

- 42 Há que recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista um risco de confusão no espírito do público do território no qual a marca anterior está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 207/2009, deve entender-se por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 43 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. De acordo com essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a perceção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, e tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência da semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão do Tribunal Geral de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colet., p. II-2821, n.ºs 30 a 33 e jurisprudência referida].

Quanto ao público relevante

- 44 Segundo a jurisprudência, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, deve ter-se em conta o consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Deve igualmente tomar-se em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é suscetível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa [v. acórdão do Tribunal Geral de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Colet., p. II-449, n.º 42 e jurisprudência referida].
- 45 No caso em apreço, a Câmara de Recurso salientou no n.º 13 da decisão impugnada, sem que tal tenha sido contestado no Tribunal Geral, que o risco de confusão deve ser apreciado relativamente ao público alemão, uma vez que a marca anterior estava registada e protegida na Alemanha. Também

declarou, no n.º 14 da decisão impugnada, mais uma vez sem que tal tenha sido contestado no Tribunal Geral, que os produtos abrangidos pelos sinais em conflito se dirigiam a um público profissional dotado de especialização no domínio médico e que o nível de atenção desse público era particularmente elevado.

Quanto à comparação dos produtos

- 46 Segundo jurisprudência constante, para apreciar a semelhança entre os produtos ou os serviços em causa, importa tomar em consideração todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre estes. Esses fatores incluem, em particular, a natureza, o destino, a utilização, bem como o caráter concorrente ou complementar desses produtos ou serviços. Também podem ser levados em conta outros fatores, como, por exemplo, os canais de distribuição dos produtos em causa [v. acórdão do Tribunal Geral de 11 de julho de 2007, *El Corte Inglés/IHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, Colet., p. II-2579, n.º 37 e jurisprudência referida].
- 47 No n.º 15 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que os produtos designados pela marca anterior eram utilizados para fins médicos e tinham o mesmo destino, a mesma natureza e a mesma utilização dos produtos designados pela marca pedida. Concluiu assim que os produtos em causa eram idênticos.
- 48 A recorrente contesta esta conclusão. Contudo, limita-se a afirmar, sem outra precisão, que não há identidade nem semelhança entre os produtos e a remeter para um articulado apresentado no âmbito do processo de oposição. Tendo em conta os documentos dos autos, estes argumentos não são suficientes para que se possa concluir que os produtos em causa não são idênticos ou, pelo menos, semelhantes.

Quanto à comparação dos sinais

- 49 Segundo jurisprudência constante, a apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A perceção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou dos serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de novembro de 1997, *SABEL*, C-251/95, Colet., p. I-6191, n.º 23, e de 17 de outubro de 2013, *Isdin/IHMI e Bial Portela*, C-597/12 P, n.º 19).
- 50 A apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de junho de 2007, *IHMI/Shaker*, C-334/05 P, Colet., p. I-4529, n.º 41 e jurisprudência referida). Só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança poderá ser feita com base apenas no elemento dominante (acórdãos do Tribunal de Justiça, *IHMI/Shaker*, já referido, n.º 42, e de 20 de setembro de 2007, *Nestlé/IHMI*, C-193/06 P, não publicado na Coletânea, n.º 42). Tal pode acontecer, nomeadamente, quando essa componente seja suscetível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público relevante guarda na memória, fazendo assim com que todas as outras componentes da marca sejam negligenciáveis na impressão de conjunto que esta produz (acórdão *Nestlé/IHMI*, já referido, n.º 43).

– Quanto à semelhança visual

- 51 No que diz respeito à comparação visual das duas marcas, importa em primeiro lugar recordar que nada se opõe a que seja verificada a existência de uma semelhança visual entre uma marca nominativa e uma marca figurativa, uma vez que estes dois tipos de marcas têm uma configuração gráfica suscetível de causar uma impressão visual [v. acórdão do Tribunal Geral de 4 de maio de 2005, Chum/IHMI — Star TV (STAR TV), T-359/02, Colet., p. II-1515, n.º 43 e jurisprudência referida].
- 52 Em seguida, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que as marcas em conflito apresentavam um fraco grau de semelhança no plano visual. Com efeito, em seu entender, embora só a marca pedida incluía as palavras «surgical» e «instruments», bem como elementos figurativos, os dois sinais coincidem nas letras «k» e «w», que constituem a parte dominante e a mais distintiva da marca pedida e que são as duas letras iniciais da marca anterior.
- 53 Pelo contrário, a recorrente alega que, no âmbito de um exame que só pode ser global, os dois sinais não são semelhantes no plano visual, tendo em conta a importância das palavras suplementares «surgical» e «instruments» e dos elementos figurativos que apenas aparecem na marca pedida.
- 54 A este respeito, há que salientar que as letras «k» e «w», que são as letras iniciais das duas palavras que compõem a marca anterior, formam os elementos dominantes da marca pedida, tendo em conta o seu tamanho e o facto de aparecerem num relevo muito mais espesso do que os outros elementos desta marca. Além disso, o elemento formado pela combinação destas duas letras tem um carácter mais distintivo do que os outros elementos desta marca, isto é, as palavras suplementares «surgical» e «instruments» e os elementos figurativos constituídos por um semicírculo e pela reprodução de um instrumento cirúrgico.
- 55 Tendo em conta o exposto, há que constatar que foi com razão que a Câmara de Recurso concluiu, com base na impressão de conjunto produzida pelos dois sinais em conflito, pela existência de um fraco grau de semelhança visual entre os dois.
- 56 A circunstância de, na marca pedida, ter sido utilizado para formar as letras «k» e «w» um tipo de letra diferente do utilizado na marca anterior não permite pôr em causa a constatação efetuada no número anterior, tanto mais que a marca anterior é uma marca nominativa e que, por conseguinte, não se distingue através da utilização de um tipo particular de letra [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 2 de dezembro de 2009, Volvo Trademark/IHMI — Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, Colet., p. II-4415, n.º 37].

– Quanto à semelhança fonética

- 57 No n.º 17 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que, de um ponto de vista de fonético, fossem ou não pronunciadas as palavras suplementares «surgical» e «instruments», os dois sinais em conflito eram idênticos ou altamente semelhantes.
- 58 A recorrente alega que, no plano fonético, as palavras «surgical» e «instruments» não são secundárias ao ponto de poderem ser ignoradas e que, por conseguinte, introduzem uma diferença evidente entre a marca pedida e a marca anterior.
- 59 A este respeito, há que salientar que uma diferença como a que foi mencionada no número anterior não altera o carácter idêntico do início do conjunto fonético formado pela marca pedida com o conjunto fonético formado pela marca anterior.

- 60 Ora, resulta da jurisprudência que o consumidor, de um modo geral, presta mais atenção ao início de uma marca do que ao seu fim [acórdão do Tribunal Geral de 7 de setembro de 2006, *Meric/IHMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, T-133/05, Colet., p. II-2737, n.º 51].
- 61 Por conseguinte, há que concluir pelo caráter altamente semelhante, no plano fonético, das marcas em conflito, ou mesmo pela sua identidade se o público em causa pronunciar apenas a forma abreviada da marca pedida, omitindo as palavras «surgical» e «instruments».
- 62 Há que salientar que o argumento da recorrente segundo o qual o público relevante, constituído por especialistas, sabe que o elemento nominativo «kw» da marca pedida é um sinal que corresponde aos nomes Koscher e Würtz e, por conseguinte, o pronunciará desse modo se baseia numa simples afirmação. Por outro lado, essa pronúncia não diminui o risco de confusão entre as marcas em conflito, dado que é suscetível de fazer referência tanto aos nomes Kirchner e Wilhelm como aos nomes Koscher e Würtz.
- 63 Por conseguinte, foi com razão que a Câmara de Recurso concluiu, com base na impressão de conjunto produzida pelas duas marcas em conflito, que, de um ponto de vista fonético, as duas eram idênticas ou altamente semelhantes.

– Quanto à semelhança conceptual

- 64 A recorrente alega com razão que as palavras «surgical» e «instruments», que só aparecem na marca pedida, têm um significado para uma parte do público relevante. Consequentemente, foi sem razão que Câmara de Recurso considerou, no n.º 18 da decisão impugnada, que os dois sinais em conflito não tinham nenhum significado.
- 65 Contudo, há que salientar que, na hipótese de as palavras «surgical» e «instruments» serem tidas em conta no âmbito da análise da semelhança conceptual, as mesmas seriam simplesmente compreendidas, como indica com razão a Câmara de Recurso no n.º 18 da decisão impugnada, pelo público anglófono na Alemanha, no sentido de que se referem aos aparelhos médicos utilizados em cirurgias. Por conseguinte, a tomada em consideração destas palavras suplementares não se traduziria no desaparecimento do risco de confusão.
- 66 No âmbito da análise global do risco de confusão, há que apreciar se a presença do elemento conceptual «surgical instruments» é suscetível de pôr em causa a conclusão a que chegou a Câmara de Recurso ao concluir pela existência de um risco de confusão entre as duas marcas em conflito.

Quanto ao risco de confusão

- 67 A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência dos fatores tomados em conta e, nomeadamente, da semelhança das marcas e da semelhança dos produtos ou dos serviços designados. Assim, um fraco grau de semelhança entre os produtos ou os serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e vice-versa [acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de setembro de 1998, *Canon, C-39/97*, Colet., p. I-5507, n.º 17, e acórdão do Tribunal Geral de 14 de dezembro de 2006, *Mast-Jägermeister/IHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.)*, T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Colet., p. II-5409, n.º 74].
- 68 A título preliminar, há que salientar que a Câmara de Recurso indicou no n.º 19 da decisão impugnada que a marca anterior tinha um caráter distintivo médio.
- 69 A este respeito, há que recordar que o reconhecimento de um caráter fracamente distintivo da marca anterior não impede, por si só, que se constate a existência de um risco de confusão (v., neste sentido, despacho do Tribunal de Justiça de 27 de abril de 2006, *L'Oréal/IHMI, C-235/05 P*, não publicado na

Coletânea, n.ºs 42 a 45). Com efeito, embora o caráter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideração para se apreciar o risco de confusão, mais não é do que um elemento entre outros, que deve ser analisado no momento dessa apreciação. Assim, mesmo em presença de uma marca anterior com fraco caráter distintivo, pode existir um risco de confusão, designadamente devido a uma semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços em causa [v. acórdãos do Tribunal Geral de 16 de março de 2005, L'Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colet., p. II-949, n.º 61, e de 13 de dezembro de 2007, Xentral/IHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Colet., p. II-5213, n.º 70 e jurisprudência referida].

- 70 Em seguida, há que recordar que o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 prevê que o registo de uma marca é recusado quando existe um «risco» de confusão.
- 71 No caso em apreço, é certo que as palavras «surgical» e «instruments», bem como os elementos figurativos constituídos por um semicírculo e pela reprodução de um instrumento cirúrgico, só aparecem na marca pedida.
- 72 Contudo, tendo em conta, em primeiro lugar, a presença das letras «k» e «w» em cada uma das marcas em conflito, em segundo lugar, o facto de que essas duas letras, que são as iniciais das duas palavras que compõem a marca anterior, constituem, no plano visual, a parte dominante e a mais distintiva da marca pedida e, em terceiro lugar, a pronúncia idêntica em alemão da marca *Ka We* e do elemento nominativo «kw», as diferenças referidas no número anterior não são suficientes para afastar no consumidor relevante a impressão segundo a qual essas marcas, apreciadas globalmente, têm uma fraca semelhança no plano visual e são idênticas ou altamente semelhantes no plano fonético [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 20 de janeiro de 2010, Nokia/IHMI — Medion (LIFE BLOG), T-460/07, Colet., p. II-89, n.ºs 54, 56 e jurisprudência referida].
- 73 Há que acrescentar que a presença, no que respeita apenas à marca pedida, do elemento nominativo «surgical instruments» não é, em todo o caso, suscetível de neutralizar as semelhanças visuais e fonéticas que foram constatadas no número anterior entre os sinais das duas marcas em causa (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de março de 2006, Mülhens/IHMI, C-206/04 P, Colet., p. I-2717, n.º 36).
- 74 Por último, ainda que se admita que não será provada uma identidade entre os produtos visados pelas duas marcas em conflito, o grau de semelhança que, pelo menos, existe entre estes quando são tidos em conta todos os produtos abrangidos pela marca anterior é suficiente para que possa ser constatado um risco de confusão.
- 75 Assim, contrariamente ao que a recorrente alega, não está provado que a Câmara de Recurso cometeu um erro quando considerou que existe um risco de confusão entre as duas marcas em conflito.
- 76 A conclusão precedente não é invalidada pelos argumentos invocados pela recorrente.
- 77 Em primeiro lugar, mesmo que seja provada, a circunstância de a marca anterior ter sido registada enquanto combinação de duas palavras, «ka» e «we», não permite estabelecer a inexistência de risco de confusão.
- 78 Em segundo lugar, a recorrente não prova que a circunstância de os produtos visados pelas marcas em conflito se dirigirem a um público profissional especializado no domínio médico, de o nível de atenção do referido público ser particularmente elevado e de o número de fornecedores dos produtos em causa ser reduzido permite excluir qualquer risco de confusão.
- 79 Em terceiro lugar, no que respeita à alegação da recorrente segundo a qual os produtos em causa só excepcionalmente são propostos, comercializados ou promovidos por telefone, a mesma não foi acompanhada de nenhum elemento de prova, pelo que não se pode considerar provada.

- 80 A título exaustivo, esta alegação, mesmo admitindo que era provada não apenas para a marca pedida mas também para a marca anterior, não permitiria excluir qualquer risco de confusão, uma vez que a utilização do sinal, no plano fonético, não se limita às situações nas quais os produtos em causa são comercializados, mas pode também dizer respeito a outras situações em que os profissionais em causa se referem de forma oral a estes produtos, por exemplo, quando da sua utilização ou durante discussões relativas a essa utilização respeitantes, nomeadamente, às vantagens e aos inconvenientes dos referidos produtos.
- 81 A este respeito, embora o Tribunal de Justiça tenha declarado que não pode ser exigido à entidade chamada a apreciar a existência de um risco de confusão que determine, para cada categoria de produtos, um valor médio de atenção do consumidor a partir do grau de atenção de que este pode fazer prova em diferentes situações, e que tome em consideração o grau de atenção mais fraco de que o público é suscetível de fazer prova perante um produto e uma marca (acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de janeiro de 2006, Ruiz Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, Colet., p. I-643, n.ºs 42 e 43), também não excluiu, no entanto, que, para apreciar a existência de um risco de confusão, possam ser tidas em conta outras situações para além do ato de compra.
- 82 Resulta do exposto que o segundo fundamento deve ser afastado e que deve ser negado provimento ao pedido de reforma apresentado pela recorrente.
- 83 Há que precisar que competirá ao IHMI, após um exame da questão da utilização séria da marca anterior em execução do presente acórdão, pronunciar-se de novo, se for caso disso, sobre o risco de confusão entre as duas marcas em conflito. Pertencer-lhe-á então tirar as consequências, a respeito da comparação entre essas duas marcas, de uma eventual inexistência de utilização séria da marca anterior para certos produtos abrangidos por esta.

Quanto às despesas

- 84 Nos termos do artigo 136.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, só as despesas indispensáveis efetuadas pelas partes para efeitos do processo na Câmara de Recurso são consideradas despesas reembolsáveis. Assim, o pedido da recorrente é inadmissível relativamente às despesas respeitantes ao processo administrativo na Divisão de Oposição, que não constituem despesas reembolsáveis.
- 85 Relativamente tanto às despesas respeitantes ao processo na Câmara de Recurso como às despesas respeitantes ao processo no Tribunal Geral, há que recordar que, nos termos do artigo 87.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas.
- 86 No presente caso, há que decidir que o IHMI suportará as suas próprias despesas assim como metade das despesas efetuadas pela recorrente na Câmara de Recurso e no Tribunal Geral.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É anulada a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 6 de agosto de 2012 (processo R 1675/2011-4), relativa a um processo de oposição entre a Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. e a Koscher + Würtz GmbH.**

- 2) **É negado provimento ao recurso quanto ao restante.**
- 3) **O IHMI suportará as suas próprias despesas assim como metade das despesas efetuadas pela Koscher + Würtz na Câmara de Recurso e no Tribunal Geral.**
- 4) **A Koscher + Würtz suportará metade das suas próprias despesas efetuadas na Câmara de Recurso e no Tribunal Geral.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 26 de setembro de 2014.

Assinaturas