



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

11 de dezembro de 2014\*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária Master —  
Marcas figurativas comunitárias anteriores Coca-Cola e marca figurativa nacional anterior C —  
Motivo relativo de recusa — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Semelhança dos  
sinais — Elementos de prova relativos à utilização comercial da marca pedida»

No processo T-480/12,

**The Coca-Cola Company**, com sede em Atlanta, Geórgia (Estados Unidos), representada por S. Malynicz, barrister, D. Stone, L. Ritchie, solicitors, e S. Baran, barrister,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**,  
representado por J. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrido,

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

**Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mítico)**, com sede em Damasco (Síria),  
representada por A.-I. Malami, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 29 de agosto  
de 2012 (processo R 2156/2011-2), relativa a um processo de oposição entre a The Coca-Cola  
Company e a Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mítico),

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção),

composto por: D. Gratsias, presidente, M. Kancheva (relatora) e C. Wetter, juízes,

secretário: J. Weychert, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 5 de novembro de 2012,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de fevereiro de 2013,

vistas a contestação da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de março de  
2013,

\* Língua do processo: inglês.

após a audiência de 9 de julho de 2014,

profere o presente

### Acórdão





#### Antecedentes do litígio

- 1 Em 10 de maio de 2010, a interveniente, a Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do 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 pertencem, após a limitação ocorrida durante o processo que correu no IHMI, às classes 29, 30 e 32 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, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
  - classe 29: «Iogurte, carne, peixe, aves de capoeira e caça, extrato de carne, frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos, geleias, marmeladas, conservas de frutos, conservas de ovos e conservas em vinagre, saladas em vinagre, batatas fritas»;
  - classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, guloseimas, bombons, gelados de natas, mel, xarope de melaço, massas, farinha, fermento de padeiro, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, pimenta, molhos (condimentos), especiarias, com a exceção específica dos produtos de pastelaria e de padaria, gelados de frutas, chocolate, pastilhas, todos os tipos de entradas à base de milho e de trigo, com a exceção específica dos produtos de pastelaria e de padaria»;
  - classe 32: «Águas minerais e naturais, bebida de cevada, cervejas sem álcool, bebidas gaseificadas sem álcool de todos os tipos, em especial com sabor (cola, ananás, manga, laranja, limão, com sabor, maçã, à base de cocktail de fruta, tropical, bebida energética, morango, fruta, limonada, romã...) e todos os tipos de bebidas de sumos de fruta naturais sem álcool (maçã, limão, laranja, cocktail de fruta, romã, ananás, manga), e sumos de fruta concentrados sem álcool e concentrados para o fabrico de sumos sem álcool de todos os tipos, pós e sumos para o fabrico de xarope sem álcool».

- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 128/2010, de 14 de julho de 2010.
- 5 Em 14 de outubro de 2010, a recorrente, a The Coca-Cola Company, deduziu oposição, ao abrigo do 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 baseou-se, em primeiro lugar, nas quatro marcas figurativas comunitárias anteriores *Coca-Cola*, a seguir reproduzidas:

			
Marca n.º 8792475	Marca n.º 3021086	Marca n.º 2117828	Marca n.º 2107118

- 7 Estas quatro marcas figurativas comunitárias anteriores designavam nomeadamente os produtos e os serviços pertencentes, respetivamente, a primeira, às classes 30, 32 e 33, a segunda, à classe 32, a terceira, às classes 32 e 43 e, a quarta, às classes 32 e 43, e correspondem, para cada uma dessas marcas e dessas classes, à seguinte descrição:

— marca comunitária n.º 8792475:

- classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar»;
- classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas»;
- classe 33: «Bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)»;

— marca comunitária n.º 3021086:

- classe 32: «Bebidas, nomeadamente água potável, águas aromatizadas, águas minerais e gasosas; e outras bebidas não alcoólicas, nomeadamente refrigerantes, bebidas energéticas e bebidas desportivas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes, concentrados e pós para fazer bebidas, nomeadamente águas com sabores, águas minerais e gaseificadas, refrigerantes, bebidas energéticas, bebidas isotónicas, bebidas e sumos de fruta»;

— marca comunitária n.º 2117828:

- classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas»;
- classe 43: «Restaurantes (alimentação); alojamento temporário»;

— marca comunitária n.º 2107118:

- classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas»;
- classe 33: «Bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)».

8 A oposição baseou-se, em segundo lugar, na marca figurativa anterior do Reino Unido C, a seguir reproduzida:



---

Marca n.º 2428468

---

- 9 Esta marca figurativa anterior do Reino Unido designava, nomeadamente, produtos pertencentes à classe 32 e correspondentes à seguinte descrição: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas».
- 10 Os fundamentos invocados em apoio da oposição foram os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento.
- 11 Em 26 de setembro de 2011, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição na íntegra.
- 12 Em 17 de outubro de 2011, a recorrente interpôs no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009, recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 13 Por decisão de 29 de agosto de 2012 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.
- 14 Por um lado, no que se refere ao motivo de oposição baseado no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso, em primeiro lugar, definiu o consumidor relevante como um membro comum do grande público da União Europeia. Em segundo lugar, observou que a interveniente não contestou a conclusão provisória da Divisão de Oposição segundo a qual os produtos designados pelas marcas em conflito eram idênticos. Em terceiro lugar, a Divisão de Oposição considerou que se verificava, desde logo, que os sinais em conflito não eram de todo semelhantes, por os elementos nominativos «coca-cola» e «master» dos sinais em conflito, mais distintivos do que os seus elementos figurativos, não terem praticamente nenhum elemento em comum, com exceção da «cauda» que prolonga a letra «c» e a letra «m» nos referidos sinais. Rejeitou igualmente o argumento da recorrente segundo o qual a semelhança dos sinais, no presente caso, não dependia de coincidências verificadas entre os elementos nominativos, mas da forma especial e distintiva através da qual esses elementos nominativos estavam representados, com a mesma polícia de caracteres, denominada «escrita *spenceriana*», pelo facto de esse carácter distintivo particular dever ser tomado em consideração no âmbito da apreciação do risco de confusão, e não no âmbito da apreciação da semelhança dos sinais em conflito.

- 15 Em quarto lugar, a Câmara de Recurso concluiu pela inexistência de risco de confusão entre os sinais em conflito pelos seguintes motivos. Antes de mais, salientou que a recorrente, embora titular de uma série de marcas *Coca-Cola* altamente prestigiadas e notórias, cujo prestígio está relacionado com a sua representação em tipo de letra *spenceriana*, não é, no entanto, titular desse tipo de letra de elegância inegável, que pode ser livremente utilizado por todos. Em seguida, considerou que, embora os produtos, no presente caso, fossem idênticos e as marcas anteriores gozassem de um prestígio incontestado, era difícil ver por que motivo um consumidor confundiria a palavra «master», conjugada com uma palavra árabe, com as marcas anteriores que contêm as palavras «coca-cola», por não existir coincidência no plano textual. Em sua opinião, não havia nada de tangível nos sinais anteriores que estivesse reproduzido no sinal pedido, fora do elemento da «cauda» que parte, respetivamente, da base das letras «c» e «m». Todavia, acrescentou, este elemento em si mesmo, separado do contexto principal de Coca-Cola, não era suficiente para gerar um grau de semelhança entre os sinais, não demonstrando os elementos de prova que os consumidores se concentravam neste detalhe quando estava separado do referido contexto. Além disso, considerou que o tipo de letra *spenceriana* não era altamente fantasista, não obstante as suas caudas, curvaturas e outros embelezamentos, e não tinha um carácter tão distintivo que o seu aparecimento noutras marcas para além das da recorrente fizesse supor que essas marcas tinham a mesma origem comercial. Por último, rejeitou a alegação da recorrente segundo a qual, na prática, a interveniente fornecia produtos com rótulos que imitavam os rótulos constantes dos produtos da primeira, com o fundamento de que a questão pertinente no presente caso consistia em saber se a marca conforme foi pedida apresentava uma semelhança suscetível de criar uma confusão com as marcas anteriores como as que foram registadas, não sendo pertinente para tal apreciação determinar a forma através da qual as marcas podiam ser utilizadas na prática.
- 16 Por outro lado, no que se refere ao motivo de oposição baseado no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso, em primeiro lugar, considerou que o primeiro requisito exigido para aplicar o referido motivo, a saber, a existência de uma ligação entre a marca pedida e a marca anterior, não estava preenchido por as marcas não terem sido consideradas semelhantes no âmbito da análise do fundamento de oposição relativo ao risco de confusão (v. n.ºs 14 e 15 *supra*). A este respeito, recordou que, independentemente do grau de prestígio das marcas anteriores, as violações referidas por este motivo constituem a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca pedida e a marca anterior, devido à qual o público em causa efetuava uma aproximação entre as duas, isto é, estabelecia uma ligação entre estas. Em seu entender, no presente caso, tal não se verificava devido à inexistência de semelhança entre as marcas em conflito.
- 17 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso julgou improcedente a alegação da recorrente, com base em elementos de prova, segundo a qual a interveniente comercializava bebidas não alcoólicas com a marca *Master* acompanhada de outros elementos, de modo que a impressão global que emana do produto acondicionado se assemelhava à que emana de um produto Coca-Cola típico, e tinha deliberadamente adotado as mesmas apresentação, imagem, estilização, polícia de caracteres e acondicionamento que foram adotados pela primeira. A este respeito, considerou que, se esses factos fossem provados, a recorrente poderia razoavelmente alegar que a interveniente tinha intenção de beneficiar indevidamente do prestígio das marcas anteriores, mas que, contudo, não podia fazê-lo no contexto do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, que deve apenas tomar em consideração a marca cujo registo foi solicitado pela interveniente.

### **Pedidos das partes**

- 18 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada;
  - condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.

19 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.

### Questão de direito

- 20 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca, em substância, um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 que se articula em duas partes. Na primeira parte, a recorrente acusa o IHMI de ter amalgamado a apreciação da semelhança das marcas em conflito, em aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, com a apreciação da existência de uma ligação entre as referidas marcas em aplicação do artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento. Na segunda parte, acusa o IHMI de ter ignorado os elementos de prova relativos à utilização comercial da marca pedida e pertinentes para demonstrar a intenção da interveniente de tirar proveito do prestígio das marcas anteriores.
- 21 Contudo, a recorrente indica expressamente que não contesta a conclusão da Câmara de Recurso relativa à inexistência de risco de confusão entre as marcas em conflito em aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 22 Importa também observar que as partes não contestam as apreciações da Câmara de Recurso quanto ao público relevante e à identidade dos produtos abrangidos pelas marcas em conflito. Assim, é facto assente que a marca pedida, à semelhança das marcas anteriores, abrange nomeadamente bebidas não alcoólicas pertencentes à classe 32, incluindo as colas (v. n.º 3 *supra*).

### *Quanto à primeira parte*

- 23 Na primeira parte do fundamento único, a recorrente alega que a Câmara de Recurso, erradamente, efetuou uma amálgama entre a questão da semelhança das marcas em conflito, em aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, e a questão da ligação entre as referidas marcas em aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento. Esta parte divide-se, em substância, em duas acusações, sendo a primeira relativa ao facto de a existência de uma semelhança entre as marcas em conflito constituir um fator para a apreciação da existência de uma ligação entre as referidas marcas na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, e não um requisito de aplicação desta disposição, e sendo a segunda relativa à existência de um certo grau de semelhança entre estas marcas.
- 24 A título preliminar, há que 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 caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los».
- 25 Resulta da redação 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, à identidade ou à semelhança das marcas em conflito; em segundo lugar, à existência de prestígio da marca anterior invocada na oposição; em terceiro lugar, à existência de um risco de que a utilização injustificada da marca pedida beneficie indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-la. Estes requisitos são



cumulativos e o não preenchimento de um deles é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição [v., neste sentido, acórdãos de 25 de maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Colet., EU:T:2005:179, n.º 30; de 22 de março de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Colet., EU:T:2007:93, n.º 34, e de 29 de março de 2012, You-Q/IHMI — Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, n.º 25].

- 26 Segundo jurisprudência constante, as diferentes violações previstas no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 constituem a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca anterior e a marca cujo registo é pedido, em razão do qual o público em causa efetua uma aproximação entre as duas, isto é, estabelece uma ligação entre estas, embora não as confunda necessariamente. A existência de uma ligação entre a marca cujo registo é pedido e a marca de prestígio anterior, que deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto, é assim um requisito essencial para a aplicação dessa disposição [acórdãos SPA-FINDERS, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2005:179, n.º 41; de 10 de maio de 2007, Antartica/IHMI — Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, EU:T:2007:131, n.º 53, e BEATLE, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2012:177, n.º 46; v., igualmente, por analogia, acórdãos de 23 de outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colet., EU:C:2003:582, n.ºs 29, 30 e 38, e de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Colet., EU:C:2008:655, n.ºs 30, 41, 57, 58 e 66].
- 27 De entre estes fatores, podem referir-se, em primeiro lugar, o grau de semelhança entre os sinais em conflito, em segundo lugar, a natureza dos produtos ou dos serviços para os quais os sinais em conflito estão respetivamente registados, incluindo o grau de proximidade ou de diferença desses produtos ou desses serviços e o público em causa, em terceiro lugar, a intensidade do prestígio da marca anterior, em quarto lugar, o grau do caráter distintivo, intrínseco ou adquirido pela utilização, da marca anterior e, em quinto lugar, a existência de um risco de confusão no espírito do público (acórdãos Intel Corporation, referido no n.º 26 *supra*, EU:C:2008:655, n.º 42, e BEATLE, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2012:177, n.º 47).
- 28 É à luz destas considerações preliminares que devem ser examinadas as duas acusações aduzidas pela recorrente em apoio da primeira parte do seu fundamento único.
- 29 Com a primeira acusação, a recorrente alega, em substância, que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao deduzir que não existe uma ligação entre as marcas em conflito na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 devido apenas à inexistência de semelhança entre as referidas marcas, constatada no âmbito da sua apreciação sobre a inexistência de risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, e isto em violação da jurisprudência do Tribunal de Justiça nos termos da qual a existência dessa ligação deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto. Considera que a Câmara de Recurso, no âmbito da sua apreciação do artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento, não devia ter tomado um «atalho» apoiando-se apenas nas suas conclusões relativas à semelhança entre os sinais, mas devia, aplicando os critérios jurisprudenciais, ter declarado que a maioria daqueles conduzia à conclusão de que o público estabelece uma ligação entre as marcas em conflito.
- 30 O IHMI e a interveniente retorquem que a existência de uma semelhança entre as marcas em conflito constitui um requisito de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento, que deve ser apreciado da mesma forma em relação a estas duas disposições. Tendo a Câmara de Recurso verificado, no presente caso, que as referidas marcas não são semelhantes, mas diferentes, foi, em seu entender, com razão que concluiu pela não aplicação do artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento, sem examinar os outros fatores jurisprudenciais.
- 31 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a existência de uma semelhança entre a marca anterior e a marca contestada constitui um requisito de aplicação comum ao n.º 1, alínea b), e ao n.º 5, do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009. Este requisito da semelhança entre as marca em

conflito pressupõe, tanto no âmbito do n.º 1, alínea b), como no do n.º 5 do referido artigo, a existência, nomeadamente, de elementos de parença visual, auditiva ou conceptual (v., neste sentido, acórdão de 24 de março de 2011, Ferrero/IHMI, C-552/09 P, Colet, EU:C:2011:177, n.ºs 51 e 52).

- 32 É certo que o grau de semelhança exigido no âmbito de uma e de outra dessas disposições é diferente. Com efeito, enquanto a aplicação da proteção prevista no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 se encontra subordinada à verificação de um tal grau de semelhança entre as marcas em conflito, pelo que existe, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre estas, em contrapartida, para a proteção conferida pelo n.º 5 do mesmo artigo, a existência de tal risco não é exigida. Assim, as violações referidas nesse n.º 5 podem ser a consequência de um menor grau de semelhança entre as marcas anterior e pedida, desde que aquele seja suficiente para que o público em causa efetue uma aproximação entre as referidas marcas, isto é, estabeleça uma ligação entre elas (v., neste sentido e por analogia, acórdãos Adidas-Salomon e Adidas Benelux, referido no n.º 26 *supra*, EU:C:2003:582, n.ºs 27, 29 e 31, e Intel Corporation, referido no n.º 26 *supra*, EU:C:2008:655, n.ºs 57, 58 e 66). Em contrapartida, não resulta da redação das referidas disposições nem da jurisprudência que a semelhança entre as marcas em conflito deve ser apreciada de forma diferente consoante seja efetuada à luz de uma ou de outra dessas disposições (acórdão Ferrero/IHMI, referido no n.º 31 *supra*, EU:C:2011:177, n.ºs 53 e 54).
- 33 Embora a apreciação global da existência de uma ligação entre a marca anterior e a marca contestada na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 implique uma certa interdependência dos fatores tomados em conta, podendo assim um reduzido grau de semelhança entre as marcas ser compensado por um forte caráter distintivo da marca anterior, não deixa de ser verdade que, não havendo qualquer semelhança entre a marca anterior e a marca contestada, a notoriedade ou o prestígio da marca anterior bem como a identidade ou a semelhança dos produtos ou dos serviços em causa não são suficientes para constatar a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito ou de uma ligação entre estas no espírito do público em questão. Com efeito, como foi acima indicado no n.º 31, a identidade ou a semelhança das marcas em conflito é um requisito necessário para a aplicação tanto do n.º 1, alínea b), como do n.º 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009. Por conseguinte, estas disposições são manifestamente inaplicáveis quando o Tribunal Geral afasta qualquer semelhança entre as marcas em conflito (v., neste sentido, acórdão de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, C-254/09 P, Colet, EU:C:2010:488, n.º 68). Só na hipótese de as marcas em conflito apresentarem uma certa semelhança, ainda que reduzida, é que caberá ao referido órgão jurisdicional proceder a uma apreciação global para determinar se, não obstante o reduzido grau de semelhança entre estas, existe, devido à presença de outros fatores relevantes, tais como a notoriedade ou o prestígio da marca anterior, um risco de confusão ou uma ligação entre estas marcas no espírito do público em causa (acórdão Ferrero/IHMI, referido no n.º 31 *supra*, EU:C:2011:177, n.ºs 65 e 66).
- 34 Resulta claramente desta jurisprudência do Tribunal de Justiça que a existência de uma identidade ou de uma semelhança, ainda que reduzida, entre as marcas em conflito constitui um requisito ao qual estava subordinada a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 e não um simples fator para a apreciação da existência de uma ligação entre as referidas marcas na aceção desta disposição. De resto, esta conclusão decorre diretamente da fórmula seguinte, utilizada no referido artigo: «[se a marca pedida for] uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior».
- 35 Assim, o Tribunal observa que, embora seja exato que o grau de semelhança entre os sinais em conflito é um dos fatores pertinentes para a apreciação global da existência de uma ligação entre os sinais em conflito em aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 27, *supra*), não deixa de ser verdade que a própria existência de uma semelhança entre os referidos sinais, independentemente do grau, constitui um requisito de aplicação do referido artigo. Assim, este artigo só pode ser aplicado quando, ainda que reduzida, essa semelhança exista e desde que seja conforme com a jurisprudência acima referida no n.º 33.



- 36 Foi assim com razão que a Câmara de Recurso considerou que se as marcas em conflito não eram semelhantes, mas diferentes, podia imediatamente concluir pela inaplicabilidade do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, sem examinar os fatores jurisprudenciais pertinentes para estabelecer a existência de uma ligação entre as referidas marcas na aceção desta disposição.
- 37 Por conseguinte, a primeira acusação deve ser julgada improcedente.
- 38 Com a segunda acusação, a recorrente sustenta, no essencial, que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao concluir pela inexistência de semelhança entre os sinais em conflito, embora tivesse, ela própria, admitido a existência, pelo menos, de um certo grau de semelhança entre aqueles, relativamente à «cauda» semelhante das letras «c» e «m», e que, por outro lado, os referidos sinais utilizavam ambos uma caligrafia *spenceriana* semelhante. Em particular, a Câmara de Recurso, ao afirmar, no n.º 29 da decisão recorrida, que «este elemento em si mesmo [isto é, a caligrafia *spenceriana*], separado do contexto de ‘Coca-Cola’, não [era] suficiente para criar um grau de semelhança entre os sinais», separou erradamente a caligrafia *spenceriana* das palavras «coca-cola» ou «master», em vez de apreciar as representações das marcas na sua globalidade.
- 39 O IHMI e a interveniente invocam a inexistência global de semelhança entre os sinais em conflito e a inexistência de ligação entre a marca pedida e as marcas anteriores, pelo que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 não é aplicável. Com efeito, as diferenças entre os elementos nominativos «coca-cola» e «master», ou mesmo as letras árabes na marca pedida, influenciam nitidamente mais a perceção dos consumidores relevantes do que os elementos de parecença entre os referidos sinais, nomeadamente a «cauda» destes. Em especial, depois de ter salientado, no n.º 29 da decisão recorrida, que «este elemento em si mesmo» designa a «cauda» e não «o tipo de letra *spenceriana*», o IHMI alega que a Câmara de Recurso não pretendeu separar a referida «cauda» de um contexto «Coca-Cola» nas marcas anteriores, mas sublinhou que o único elemento tangível das marcas anteriores que estava reproduzido na marca pedida era precisamente essa «cauda».
- 40 Segundo jurisprudência constante, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público relevante, exista entre elas uma igualdade pelo menos parcial relativamente a um ou a vários aspetos relevantes, concretamente, os aspetos visuais, fonéticos e conceptuais [v., neste sentido, acórdãos de 23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colet., EU:T:2002:261, n.º 30; de 31 de janeiro de 2012, Spar/IHMI — Spa Group Europe (SPA GROUP), T-378/09, EU:T:2012:34, n.º 27, e de 31 de janeiro de 2013, K2 Sports Europe/IHMI — Karhu Sport Iberica (SPORT), T-54/12, EU:T:2013:50, n.º 22 e jurisprudência referida].
- 41 A apreciação global que visa estabelecer a existência da ligação entre as marcas em causa deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes. A perceção das marcas que o consumidor médio tem dos produtos ou dos serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global da referida ligação. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise dos seus diferentes detalhes [v., neste sentido, acórdãos de 16 de maio de 2007, La Perla/IHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, EU:T:2007:142, n.º 35, e de 9 de março de 2012, Ella Valley Vineyards/IHMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, Colet., EU:T:2012:118, n.º 38; v. igualmente, por analogia, acórdão de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colet., EU:C:2007:333, n.º 35].
- 42 No presente caso, há que considerar, a título preliminar e contrariamente ao que a recorrente alega, que a Câmara de Recurso, na sua apreciação, não deixou de tomar em conta as marcas n.º 3021086 e n.º 2107118, tendo-as tomado implicitamente em consideração na família homogénea das quatro marcas figurativas comunitárias anteriores que comportam, cada uma delas, o elemento «coca-cola» em tipo de letra *spenceriana* (v. n.º 6 *supra*), concentrando-se, entre estas quatro marcas, na que lhe

parecia ser a mais próxima da marca pedida, a saber, a marca n.º 2117828. Em todo o caso, a referência à marca n.º 2107118, visualmente mais próxima segundo a recorrente, não teria sido suscetível de alterar substancialmente a apreciação da Câmara de Recurso.

- 43 Em seguida, há que salientar que a recorrente não contesta as apreciações das instâncias do IHMI segundo as quais os sinais em conflito são fonética e conceptualmente diferentes e que, na audiência, confirmou que o litígio se refere apenas à semelhança visual dos referidos sinais.
- 44 Deste modo, há que concentrar a fiscalização da legalidade da decisão impugnada no exame, em primeiro lugar, da comparação visual entre os sinais em conflito, em segundo lugar, na apreciação global da semelhança entre estes, tendo em conta as suas diferenças fonéticas e conceptuais e, em terceiro e último lugar, nas consequências da referida apreciação para a aplicação, ao presente caso, do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 45 Em primeiro lugar, no que respeita à comparação visual entre os sinais em conflito, pode ser confirmada a constatação efetuada no n.º 20 da decisão impugnada, segundo a qual os sinais anteriores são compostos pelas palavras estilizadas «coca-cola» ou pela letra estilizada «c» e o sinal pedido é composto pela palavra estilizada «master», por cima do qual surge um termo em árabe. A este respeito, deve, não obstante, ser precisado que este elemento em língua árabe reveste, na marca pedida, uma importância secundária relativamente ao elemento dominante «master» [v., neste sentido, acórdão de 18 de abril de 2007, House of Donuts/IHMI — Panrico (House of donuts), T-333/04 e T-334/04, EU:T:2007:105, n.º 32], devido à sua ininteligibilidade para o consumidor relevante, membro comum do grande público da União Europeia (v. n.º 14, *supra*).
- 46 É certo que há que observar, à semelhança do IHMI e da interveniente, que os sinais em conflito apresentam diferenças visuais manifestas no que respeita ao número e ao início dos elementos nominativos, à inexistência de uma letra comum que ocupe a mesma posição nestes, bem como, em menor medida, à forma dos elementos figurativos.
- 47 Todavia, há que constatar que os sinais em conflito apresentam igualmente elementos de aparência visual.
- 48 Em primeiro lugar, como a Câmara de Recurso salientou no n.º 20 da decisão impugnada após ter concluído, acertadamente, pela inexistência de coincidência textual entre os elementos nominativos «coca-cola» ou «c» e «master», é facto assente que cada um dos sinais em conflito apresenta uma «cauda» que prolonga as suas respetivas letras iniciais «c» e «m» numa curvatura sob a forma de uma assinatura.
- 49 A este respeito, é certo que foi com razão que a Câmara de Recurso, no n.º 20 da decisão impugnada, recordou a jurisprudência segundo a qual, quando uma marca for composta por elementos nominativos e figurativos, os primeiros devem, em princípio, ser considerados mais distintivos do que os segundos, pois o consumidor médio referir-se-á mais facilmente ao produto em causa citando o nome da marca do que descrevendo o elemento figurativo desta [acórdão de 14 de julho de 2005, Wassen International/IHMI — Stroschein Gesundheitskost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Colet, EU:T:2005:289, n.º 37].
- 50 No entanto, importa recordar que este princípio tem exceções em função das circunstâncias. Assim, foi decidido, relativamente a produtos alimentares pertencentes às classes 29 e 30, que estes são normalmente comprados em supermercados ou em estabelecimentos semelhantes e são, assim, escolhidos diretamente pelo consumidor num departamento, e não tanto comprados mediante pedido formulado oralmente. Do mesmo modo, nesses estabelecimentos, o consumidor perde pouco tempo entre as suas compras sucessivas e, frequentemente, não procede a uma leitura de todas as indicações constantes dos diferentes produtos, deixando-se guiar mais pelo impacto visual global produzido pelos seus rótulos ou embalagens. Nestas circunstâncias, para a apreciação da existência de um eventual

risco de confusão ou de uma eventual ligação entre os sinais em causa, o resultado da análise da semelhança visual torna-se mais importante do que o resultado da análise da semelhança fonética e conceptual. Além disso, no âmbito dessa apreciação, os elementos figurativos de uma marca desempenham um papel mais importante do que os seus elementos nominativos na perceção do consumidor em causa [v., neste sentido, acórdãos de 12 de setembro de 2007, Koipe/IHMI — Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Colet., EU:T:2007:264, n.º 109, e de 2 de dezembro de 2008, Ebro Puleva/IHMI — Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, EU:T:2008:545, n.º 24].

- 51 No presente caso, tratando-se de produtos alimentares pertencentes às classes 29, 30 e 32 e, em particular, de bebidas não alcoólicas, tendo em conta as exceções jurisprudenciais ao princípio recordado pela Câmara de Recurso, há que considerar que os elementos figurativos das marcas em conflito desempenham um papel, no mínimo, tão importante quanto os seus elementos nominativos na perceção visual global do consumidor em causa.
- 52 Daqui se conclui que, para apreciar a existência de uma semelhança e do grau de semelhança entre os sinais em conflito, a presença de um elemento figurativo comum que consiste numa «cauda» que prolonga respetivamente as suas letras iniciais «c» e «m» em curvatura sob a forma de uma assinatura revela-se, pelo menos, tão importante quanto a constatação de uma falta de coincidência textual entre os seus elementos nominativos.
- 53 Em segundo lugar, como a Câmara de Recurso salientou no n.º 21 da decisão impugnada, a recorrente alega que a semelhança entre os sinais em conflito, pelo menos no que respeita às quatro marcas figurativas comunitárias anteriores *Coca-Cola* e à marca pedida *Master*, procede nomeadamente da sua representação especial e distintiva com a mesma polícia de caracteres, «o tipo de letra *spenceriana*».
- 54 A este respeito, é certo que foi com razão que a Câmara de Recurso recordou, no n.º 22 da decisão impugnada, que o prestígio de uma marca anterior ou o seu carácter distintivo particular deve ser tomado em conta no âmbito da apreciação do risco de confusão, e não no âmbito da apreciação da semelhança das marcas em conflito, que é uma apreciação prévia à apreciação do risco de confusão [v., neste sentido, acórdão de 19 de maio de 2010, Ravensburger/IHMI — Educa Borrás (EDUCA Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, n.º 27 e jurisprudência referida].
- 55 Todavia, há que considerar que esta jurisprudência não basta, no presente caso, para afastar este argumento da recorrente. Com efeito, se se abstrair do carácter distintivo particular do tipo de letra *spenceriana*, com as suas curvaturas e outros ornamentos elegantes, não deixa de ser verdade que a utilização, pelos sinais em conflito, da mesma polícia de caracteres, além disso pouco corrente na vida comercial contemporânea, constitui um elemento pertinente para apreciar a existência de uma semelhança visual entre estes.
- 56 Assim, noutro processo, o Tribunal Geral declarou que elementos nominativos diferentes apresentavam, no entanto, uma certa semelhança no plano visual dado que se tratava de duas palavras curtas escritas numa polícia de caracteres semelhante à caligrafia de uma criança, e concluiu que, não obstante diferenças visuais importantes entre as marcas em conflito, não podia ser negada a existência de um reduzido grau de semelhança no plano visual entre essas marcas [v., neste sentido, acórdão Comercial Losan/IHMI — McDonald's Internacional Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, n.ºs 33 e 35].
- 57 No presente caso, não pode deixar de se constatar que os sinais em conflito, quando são apreendidos, em conformidade com a jurisprudência acima referida no n.º 41, no seu conjunto e não de acordo com uma dissecação analítica dos seus elementos nominativos ou figurativos, apresentam, não obstante as suas diferenças, uma certa semelhança no plano visual devido à sua utilização comum de uma polícia de caracteres pouco corrente na vida comercial contemporânea, a saber, o tipo de letra *spenceriana*.

- 58 Ora, a Câmara de Recurso, no âmbito da sua apreciação do risco de confusão — e não no âmbito da sua apreciação da semelhança dos sinais — no n.º 29 da decisão impugnada, considerou que «[n]ão h[avia] nada de tangível no sinal [da recorrente] que [estivesse] reproduzido no sinal da [interveniente] fora do elemento da ‘cauda’ que part[ia] da base da letra [c] no sinal da [recorrente] e da letra [m] no da [interveniente]». No entanto, «este elemento, por si só, separado de um contexto ‘COCA-COLA’, não [era] suficiente para gerar um grau de semelhança entre os sinais» e «os elementos de prova não demonstr[av]am que os consumidores se concentra[vam] neste detalhe quando este [era] separado do contexto principal de ‘COCA-COLA’».
- 59 A este respeito, há que dar razão à recorrente quando alega que a Câmara de Recurso separou assim erradamente a caligrafia *spenceriana* das palavras «coca-cola» ou «master», em vez de apreciar as representações das marcas na sua globalidade. Com efeito, embora, é certo, haja que salientar, à semelhança do IHMI, que resulta da redação do n.º 29 da decisão impugnada acima referida que «este elemento em si mesmo» designa a «cauda», e não «o tipo de letra *spenceriana*», não é menos verdade que a Câmara de Recurso, ao concentrar-se, na sua análise da semelhança dos sinais, no elemento «cauda» e ao separar este elemento do contexto ligado ao termo «coca-cola» nas marcas anteriores, não efetuou uma apreciação global dos sinais em conflito por serem ambos escritos em caligrafia *spenceriana* e, por conseguinte, não determinou de forma factual este elemento de semelhança visual entre os sinais em conflito.
- 60 A Câmara de Recurso, no âmbito da sua apreciação do risco de confusão — e não no da semelhança dos sinais — nos n.ºs 27 e 29 da decisão impugnada, considerou igualmente que a recorrente «não [era] o titular do tipo de letra [*spenceriana*]» e que «[o] tipo de letra *spenceriana*, como qualquer outra escrita, p[odia] ser livremente utilizada por todos».
- 61 Ainda que se admita que a Câmara de Recurso tenha considerado essas considerações pertinentes para concluir pela inexistência de semelhança entre os sinais, haveria que aprovar a alegação da recorrente segundo a qual a Câmara de Recurso cometeu assim um erro. Com efeito, tais considerações só podem ser pertinentes para efeitos da análise global de um risco de confusão ou de uma associação no espírito do consumidor em causa na aceção do n.º 1, alínea b), ou do n.º 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, mas não para efeitos da análise objetiva da semelhança entre os sinais. Assim, há que considerar que o interesse público em que o tipo de letra *spenceriana*, como qualquer outra polícia de caracteres, possa ser livremente utilizada por todos não pode, em si mesmo, opor-se à invocação do tipo de letra *spenceriana* enquanto elemento de semelhança entre os sinais em conflito na perceção do consumidor pertinente.
- 62 Quanto ao demais, importa salientar que qualquer tentativa de monopolização de uma polícia de caracteres por parte de um operador no mercado colide com os requisitos estritos dos motivos de recusa previstos no n.º 1, alínea b), e no n.º 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, tais como a existência de um risco de confusão entre os sinais em conflito ou a existência de um risco de que a utilização injustificada da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo (v. n.º 25, *supra*).
- 63 A este respeito, há que dar razão à recorrente quando alega que não pretende monopolizar a caligrafia *spenceriana* para todos os produtos ou serviços, mas que, devido à semelhança entre as caligrafias e os outros elementos de apresentação das marcas em conflito, entre os quais a longa «cauda» sob as suas letras «c» e «m», os consumidores estabelecerão uma ligação ou uma relação entre as marcas em causa quando forem utilizadas para comercializar os produtos visados pela marca pedida e, nomeadamente, bebidas não alcoólicas como as colas. É assim sem razão que a interveniente alega que uma decisão que reconhecesse a existência de uma semelhança ou de uma ligação entre as marcas comparadas teria não apenas por efeito que a recorrente se arrogasse o monopólio de exploração desse tipo de letra, impedindo assim qualquer outro operador de a utilizar na rotulagem das suas bebidas não alcoólicas e de outros produtos ou serviços, mas também seria suscetível de abrir caminho a outros titulares de marcas com notoriedade, permitindo-lhes monopolizar outros tipos de escrita.



- 64 Resulta das considerações acima efetuadas que os sinais em conflito apresentam, para além das suas diferenças visuais manifestas, elementos de parecença visual relativos não apenas à «cauda» que prolonga respetivamente as suas letras iniciais «c» e «m» em curvatura sob a forma de uma assinatura, mas também à sua utilização em comum de uma polícia de caracteres pouco comum na vida comercial contemporânea, o tipo de letra *spenceriana*, apreendida no seu conjunto, pelo consumidor pertinente.
- 65 Resulta de uma apreciação global destes elementos de parecença e de diferença visual que os sinais em conflito, pelo menos as quatro marcas figurativas comunitárias anteriores *Coca-Cola* e a marca pedida *Master*, apresentam um reduzido grau de semelhança visual, sendo as suas diferenças de detalhe parcialmente compensadas pelas suas parecenças globais. Em contrapartida, a marca britânica anterior *C*, atendendo designadamente à sua brevidade, é visualmente diferente da marca pedida *Master*.
- 66 Em segundo lugar, no que respeita à apreciação global da semelhança dos sinais em conflito, importa examinar se as diferenças fonéticas e conceptuais entre os referidos sinais, não contestadas pela recorrente, são suscetíveis de excluir qualquer semelhança entre esses sinais ou são, pelo contrário, neutralizadas pelo reduzido grau de semelhança visual entre estes.
- 67 Segundo a jurisprudência, para apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em causa, há que determinar o seu grau de semelhança visual, fonética e conceptual e, eventualmente, avaliar a importância que deve ser dada a esses diferentes elementos, tendo em conta a categoria de produtos ou de serviços em causa e as condições em que são comercializados, no âmbito de uma apreciação global (acórdão Ferrero/IHMI, referido no n.º 31 *supra*, EU:C:2011:177, n.ºs 85 e 86; v. igualmente, por analogia, acórdão IHMI/Shaker, n.º 41 *supra*, EU:C:2007:333, n.º 36).
- 68 A este respeito, há que recordar que os aspetos visual, fonético ou conceptual dos sinais em conflito nem sempre têm o mesmo peso. A importância dos elementos de semelhança ou de diferença entre sinais pode depender, nomeadamente, das características intrínsecas destes ou das condições de comercialização dos produtos ou dos serviços que as marcas em conflito designam. Se os produtos designados pelas marcas em causa forem normalmente vendidos em lojas em livre serviço, onde o próprio consumidor escolhe o produto e deve, assim, confiar principalmente na imagem da marca aposta nesse produto, uma semelhança visual dos sinais reveste, regra geral, uma importância maior. Se, pelo contrário, o produto visado for sobretudo vendido oralmente, será normalmente atribuído mais peso a uma semelhança fonética dos sinais. Assim, o grau de semelhança fonética entre duas marcas reveste uma importância reduzida no caso de produtos que são comercializados de tal modo que, habitualmente, o público relevante, no momento da compra, apreende a marca que os designa sob uma forma visual [acórdão de 21 de fevereiro de 2013, Esge/IHMI — De'Longhi Benelux (KMIX), T-444/10, EU:T:2013:89, n.ºs 36 e 37 e jurisprudência aí referida; v. igualmente, neste sentido, acórdãos La Española, referido no n.º 50 *supra*, EU:T:2007:264, n.º 109, e BRILLO'S, referido no n.º 50 *supra*, EU:T:2008:545, n.º 24].
- 69 No presente caso, tratando-se de produtos pertencentes às classes 29, 30 e 32 que são normalmente vendidos em lojas em livre serviço, os elementos de parecença e de diferença visuais entre os sinais em conflito revestem assim uma importância maior do que os elementos de parecença e de diferença fonéticos e conceptuais entre os referidos sinais.
- 70 Resulta de uma apreciação global desses elementos de parecença e de diferença que os sinais em conflito, pelo menos as quatro marcas figurativas comunitárias anteriores *Coca-Cola* e a marca pedida *Master*, apresentam um reduzido grau de semelhança, revestindo as suas diferenças fonéticas e conceptuais, não obstante os elementos de diferença visual, neutralizadas pelas elementos de parecença visual global, uma importância maior. Em contrapartida, a marca britânica anterior *C*, atendendo designadamente à sua brevidade, é diferente da marca pedida *Master*.



- 71 Quanto ao demais, esta apreciação global é conforme com a jurisprudência segundo a qual as marcas que incluem diferenças simultaneamente nos planos visual, fonético e conceptual apresentam, no entanto, na apreciação de conjunto, um reduzido ou um muito reduzido grau de semelhança [v., neste sentido, acórdãos de 23 de setembro de 2009, Arcandor/IHMI — dm-drogerie markt (S-HE), T-391/06, EU:T:2009:348, n.º 54, e SPA GROUP, referido no n.º 40 *supra*, EU:T:2012:34, n.º 54].
- 72 Em terceiro e último lugar, importa precisar as consequências da referida apreciação global de semelhança para a aplicação, ao presente caso, do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 73 Resulta da jurisprudência acima referida nos n.ºs 26, 27 e 31 a 33 que a existência de uma semelhança, mesmo que reduzida, entre os sinais em conflito constitui um requisito para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, e que o grau dessa semelhança constitui um fator pertinente para a apreciação de uma ligação entre os referidos sinais.
- 74 No presente caso, a apreciação global que visa determinar a existência, no espírito do público em causa, de uma ligação entre as marcas em conflito em aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 diz respeito à conclusão de que, atendendo ao grau de semelhança, ainda que reduzido, entre essas marcas, existe um risco de que esse público possa estabelecer tal ligação. Com efeito, ainda que a semelhança dos sinais em conflito seja reduzida, não é inconcebível que o público relevante efetue uma ligação entre eles e, mesmo quando não haja risco de confusão, seja levado a transferir a imagem e os valores das marcas anteriores para os produtos que ostentam a marca pedida (v., neste sentido, acórdão BEATLE, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2012:177, n.º 71). Assim, contrariamente ao que a Câmara de Recurso concluiu no n.º 33 da decisão impugnada, os sinais em conflito apresentam um grau de semelhança suficiente, na aceção da jurisprudência acima referida no n.º 32, para que o público relevante efetue uma aproximação entre a marca pedida e as marcas comunitárias anteriores, isto é, estabeleça entre ambas uma ligação na aceção do referido artigo.
- 75 Daqui resulta que os outros requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 25 *supra*) deviam ter sido analisados pela Câmara de Recurso. Ora, esta, embora tenha concluído pela existência de um elevado prestígio das marcas anteriores invocadas a título de oposição, não se pronunciou sobre a existência de um risco de que a utilização injustificada da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou lhes cause prejuízo. Não tendo esta questão sido examinada pela Câmara de Recurso, não compete ao Tribunal Geral pronunciar-se a seu respeito, pela primeira vez, no âmbito da fiscalização da legalidade da decisão impugnada [v., neste sentido, acórdãos de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet., EU:C:2011:452, n.ºs 72 e 73; de 14 de dezembro de 2011, Völkl/IHMI — Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, n.º 63, e BEATLE, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2012:177, n.º 75 e jurisprudência referida].
- 76 Incumbirá, pois, à Câmara de Recurso analisar os referidos requisitos de aplicação tendo em conta o grau de semelhança entre os sinais em conflito, embora reduzido, mas, contudo, suficiente para que o público pertinente efetue uma aproximação entre a marca pedida e as marcas comunitárias anteriores, isto é, estabeleça entre ambas uma ligação na aceção do referido artigo.
- 77 Por conseguinte, procede a segunda acusação.
- 78 Consequentemente, há que julgar procedente a primeira parte do fundamento único.
- 79 A título exaustivo, o Tribunal considera oportuno analisar a segunda parte do fundamento único, a fim de determinar no presente litígio os elementos de prova a ter em consideração no âmbito do exame dos requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

*Quanto à segunda parte*

- 80 Na segunda parte do seu fundamento único, a recorrente alega que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao recusar tomar em consideração, no âmbito da sua análise do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, os elementos de prova relativos à forma como a interveniente comercializa na prática os seus produtos e em relação aos quais se pode presumir que pretende utilizar a marca pedida, a saber, um produto que imita a imagem das marcas anteriores e as referências visuais das bebidas da recorrente. A este respeito, alega que a apreciação do benefício indevido, segundo a jurisprudência respeitante ao referido artigo, não se limita à marca pedida, mas deve basear-se em todas as circunstâncias do caso, nomeadamente nas indicações das intenções da interveniente.
- 81 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente. Em especial, a interveniente sustenta que os elementos de prova apresentados pela recorrente a respeito da utilização comercial da marca pedida são desprovidos de pertinência no presente caso e foram corretamente afastados pela Câmara de Recurso, na medida em que uma apreciação nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 só deve tomar em consideração a marca cujo registo é solicitado.
- 82 A título preliminar, importa recordar que o proveito indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior é nomeadamente determinado em caso de tentativa de exploração e de parasitismo manifestos de uma marca célebre (acórdão SPA-FINDERS, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2005:179, n.º 51; nasdaq, referido no n.º 26 *supra*, EU:T:2007:131, n.º 55, e BEATLE, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2012:177, n.º 63) e que lhe é, assim, feita referência através do conceito de «risco de parasitismo». Por outras palavras, trata-se do risco de que a imagem de prestígio da marca ou as características projetadas por esta última sejam transferidas para os produtos designados pela marca pedida, de modo a que a sua comercialização seja facilitada por esta associação com a marca de prestígio anterior [acórdãos VIPS, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2007:93, n.º 40, e de 22 de maio de 2012, Environmental Manufacturing/IHMI — Wolf (Representação da cabeça de um lobo), T-570/10, Colet, EU:T:2012:250, n.º 27].
- 83 O risco de parasitismo distingue-se, por um lado, do «risco de diluição», conceito segundo o qual o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior é normalmente determinado quando a utilização da marca cujo registo é pedido teria por efeito que a marca anterior já não poderia suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e utilizada, e, por outro lado, do «risco de enfraquecimento», conceito segundo o qual o prejuízo causado ao prestígio da marca anterior é normalmente determinado a partir do momento em que os produtos para os quais o registo da marca é pedido produzem no público uma impressão tal que a força de atração da marca anterior ficaria consequentemente diminuída (v., neste sentido, acórdão SPA-FINDERS, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2005:179, n.ºs 43 e 46; nasdaq, referido no n.º 26 *supra*, EU:T:2007:131, n.º 55, e BEATLE, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2012:177, n.º 63).
- 84 Segundo jurisprudência constante, uma conclusão de existência de um risco de parasitismo, bem como de um risco de diluição ou de enfraquecimento, pode ser determinada designadamente com base em deduções lógicas resultantes de uma análise das probabilidades, desde que estas não se limitem a simples suposições, e tomem em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, bem como todas as outras circunstâncias do caso [v., neste sentido, acórdãos nasdaq, referido no n.º 26 *supra*, EU:T:2007:131, n.º 54; BEATLE, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2012:177, n.º 62, e Representação da cabeça de um lobo, referido no n.º 82 *supra*, EU:T:2012:250, n.º 52, confirmado, quanto a este ponto, pelo acórdão de 14 de novembro de 2013, Environmental Manufacturing/IHMI, C-383/12 P, Colet, EU:C:2013:741, n.º 43].
- 85 Em especial, o Tribunal de Justiça declarou que, na apreciação global destinada a determinar a existência de um benefício indevidamente retirado do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca anterior, se deve tomar em conta, nomeadamente, que a utilização das embalagens e dos frascos semelhantes aos dos perfumes imitados tinha por finalidade aproveitar, para efeitos publicitários, o

caráter distintivo e o prestígio das marcas sob as quais esses perfumes eram comercializados. O Tribunal de Justiça esclareceu igualmente que, quando um terceiro tenta, através da utilização de um sinal semelhante a uma marca de prestígio, colocar-se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despendar esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para criar e manter a imagem dessa marca, o proveito obtido através da referida utilização deve ser considerado indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca (acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colet., EU:C:2009:378, n.ºs 48 e 49).

- 86 No presente caso, é facto assente que a recorrente forneceu, ao longo do processo de oposição, elementos de prova relativos à utilização comercial, por parte da interveniente, da marca cujo registo foi pedido. Estes elementos compreendiam um depoimento de L. Ritchie, advogada da recorrente, datado de 23 de fevereiro de 2011, ao qual esta última juntou impressões de visualizações em ecrã de computador impressas em 16 de fevereiro de 2011 a partir do sítio Internet da interveniente ([www.mastercola.com](http://www.mastercola.com)). Tais impressões de visualizações em ecrã de computador visavam demonstrar que a interveniente utilizava, na atividade comercial, a marca pedida nomeadamente sob a seguinte forma:



- 87 A Câmara de Recurso, no n.º 34 da decisão impugnada, considerou que, se, com base nesses elementos de prova, se viesse a concluir que a interveniente tinha «deliberadamente adotado as mesmas apresentação, imagem, estilização, polícia de caracteres e acondicionamento» que aqueles que foram adotados pela recorrente, esta «poderia razoavelmente alegar que a [interveniente] tinha a intenção de beneficiar indevidamente do prestígio das marcas anteriores». Contudo, «só o pode[ria] fazer no contexto das disposições específicas do artigo 8.º, n.º 5, do [Regulamento n.º 207/2009], que só deve tomar em consideração a marca da [interveniente] cujo registo é solicitado».
- 88 Há que constatar que esta apreciação da Câmara de Recurso se afasta da jurisprudência acima referida nos n.ºs 82 a 85, segundo a qual, em substância, uma conclusão de um risco de parasitismo, com base no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 pode ser demonstrada designadamente com base em deduções lógicas resultantes de uma análise das probabilidades e que tome em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, bem como todas as outras circunstâncias do caso, incluindo a utilização, pelo titular da marca pedida, de embalagens semelhantes às dos produtos do titular das marcas anteriores. Assim, essa jurisprudência não limita de modo nenhum apenas à marca pedida os elementos pertinentes a tomar em consideração para efeitos de determinar o risco de parasitismo, a saber, o de beneficiar indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores, mas permite também a tomada em consideração de todos os elementos de prova destinados a efetuar a referida análise das probabilidades quanto às intenções do titular da marca pedida e, por maioria de razão, a de elementos de prova relativos à utilização comercial efetiva da marca pedida.

- 89 Ora, os elementos de prova relativos à utilização comercial da marca pedida, conforme foram apresentados pela recorrente durante o processo de oposição, constituem manifestamente elementos pertinentes para efeitos de determinar a existência desse risco de parasitismo no presente caso.
- 90 Deste modo, há que concluir que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao afastar esses elementos de prova na sua aplicação ao presente caso do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 91 Esta conclusão não pode ser infirmada pela alegação do IHMI segundo a qual a recorrente poderia invocar estes elementos de prova no âmbito de uma ação por motivo de contrafação nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, tal alegação ignora a economia do referido regulamento e a finalidade do processo de oposição prevista no artigo 8.º deste regulamento, que consiste, por razões de segurança jurídica e de boa administração, em assegurar que as marcas cuja utilização possa, a jusante, ser contestada com êxito nos órgãos jurisdicionais não sejam registadas a montante (v., neste sentido, acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet., EU:C:1998:442, n.º 21; de 6 de maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colet., EU:C:2003:244, n.º 59, e de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colet., EU:C:2007:162, n.º 48).
- 92 No entanto, como foi acima indicado no n.º 75, não tendo a questão do eventual proveito indevido que seria retirado do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores sido examinada pela Câmara de Recurso, não compete ao Tribunal Geral pronunciar-se a seu respeito, pela primeira vez, no âmbito da sua fiscalização da legalidade da decisão impugnada [v., neste sentido, acórdãos Edwin/IHMI, referido no n.º 75, EU:C:2011:452, n.ºs 72 e 73; VÖLKL, referido no n.º 75 *supra*, EU:T:2011:739, n.º 63, e BEATLE, referido no n.º 25 *supra*, EU:T:2012:177, n.º 75 e jurisprudência referida].
- 93 Incumbirá, pois, à Câmara de Recurso, aquando do seu exame dos requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 76 *supra*), tomar em consideração os elementos de prova relativos à utilização comercial da marca pedida, conforme foram apresentados pela recorrente no decurso do processo de oposição.
- 94 Por conseguinte, há que julgar procedente a segunda parte do fundamento único.
- 95 Atendendo a todas as considerações precedentes, há que anular a decisão impugnada, com base na primeira acusação, bem como, a título exaustivo, com base na segunda acusação do fundamento único.

### **Quanto às despesas**

- 96 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.
- 97 Tendo o IHMI e a interveniente sido vencidos, há que, por um lado, condenar o IHMI a suportar, para além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido desta última, e, por outro, decidir que a interveniente suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

decide:

- 1) **É anulada a decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 29 de agosto de 2012 (processo R 2156/2011-2).**
- 2) **O IHMI suportará, para além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela The Coca-Cola Company.**
- 3) **A Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) suportará as suas próprias despesas.**

Gratsias

Kancheva

Wetter

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de dezembro de 2014.

Assinaturas