



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

14 de julho de 2021 \*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia Ø — Marca figurativa internacional anterior φ — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Semelhança dos sinais — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001»

No processo T-399/20,

**Cole Haan LLC**, com sede em Greenland, New Hampshire (Estados Unidos), representada por G. Vos, advogado,

recorrente,

contra

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por T. Frydendahl e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

**Samsøe & Samsøe Holding A/S**, com sede em Copenhaga (Dinamarca), representada por C. Jardorf, advogado,

que tem por objeto um recurso da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 15 de abril de 2020 (processo R 1375/2019-4), relativa a um processo de oposição entre a Samsøe & Samsøe Holding e a Cole Haan,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),

composto por: D. Spielmann (relator), presidente, U. Öberg e R. Mastroianni, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 26 de junho de 2020,

\* Língua do processo: inglês.

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de dezembro de 2020,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de novembro de 2020,

visto não terem as partes apresentado um pedido de marcação de audiência no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita do processo e tendo sido decidido, nos termos do artigo 106.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso sem fase oral do processo,

profere o presente

### Acórdão<sup>12</sup>

#### Antecedentes do litígio

- 1 Em 1 de novembro de 2017, a recorrente, a Cole Haan LLC, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, 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 às classes 18 e 25 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 destas classes, à seguinte descrição:
  - classe 18: «Pastas [marroquinaria] [porta-documentos], carteiras de bolso, malas de viagem, baús de viagem, sacos de viagem, mochilas com duas alças, pastas [produtos em couro], sacos de mão, bolsas, sacos de compras em pele, estojos para chaves em couro, porta-cartões de visita, carteiras para cartões de crédito, sacos de tiracolo, malas para uso em viagem, acoplamentos, sacos de atletismo multiusos, sacos de desporto, sacos de praia, sacos de tiracolo; carteiras de bolso; chapéus de chuva»;
  - classe 25: «Vestuário para homem, senhora, e criança; calças de ganga, ceroulas, calções, camisas, *T-shirts*, *tops* [vestuário], camisolas sem alças (*Tops*), saias, meias, casacos [vestuário],

<sup>1</sup> Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal Geral considera útil.

<sup>2</sup> Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal Geral considera útil. No que diz respeito aos números omitidos, remete-se para o Acórdão do Tribunal Geral de...,.../... (T-..., EU:...).

capotes [casacos], calções, blusas, camisolas [*pullovers*], coletes, vestidos clássicos [*frocks*], cachecóis, luvas [vestuário], xales, macacões, capas, vestuário para a chuva, vestuário para esqui, fatos de banho, roupa interior, camisolas interiores de alças, ceias de malha; gravatas; calçado; botas, sapatos, sapatilhas [calçado], bombas, sandálias, pantufas; chapelaria, chapéus, bonés.»

- 4 Em 23 de fevereiro de 2018, a interveniente, a Samsøe & Samsøe Holding A/S, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 46.º do Regulamento 2017/1001, ao registo da marca pedida para os produtos referidos no n.º 3, *supra*.
- 5 A oposição baseou-se, nomeadamente, no registo internacional que designa a União Europeia da marca figurativa registada em 22 de novembro de 2013 sob o número 1193789 e a seguir reproduzida:



- 6 A marca anterior tinha sido registada para produtos pertencentes, designadamente, às classes 18 e 25, e correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:
- classe 18: «Couro e imitações de couro, bem como produtos destas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais, peles com pelo; sacos, bolsas, malas e sacos de viagem; chapéus de chuva e guarda-sóis»;
  - classe 25: «Vestuário, artigos de calçado e chapéus».
- 7 O fundamento invocado em apoio da oposição foi o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001.
- 8 Em 29 de abril de 2019, a Divisão de Oposição deferiu a oposição e recusou o registo da marca pedida para todos os produtos referidos no n.º 3, *supra*, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001.
- 9 A recorrente interpôs no EUIPO recurso da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo dos artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001.

[*Omissis*]

### **Pedidos das partes**

- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada;
  - condenar o EUIPO nas despesas do processo no Tribunal Geral;
  - condenar a interveniente nas despesas do processo na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso.

- 12 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
  - condenar a recorrente nas despesas.
- 13 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne a negar provimento ao recurso.

### **Questão de direito**

*[Omissis]*

- 18 No âmbito da apreciação global do risco de confusão, deve tomar-se em consideração 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 de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, n.º 42 e jurisprudência referida].
- 19 No caso em apreço, a recorrente não contesta a justeza da definição do público em cuja mente a Câmara de Recurso apreciou a existência de um risco de confusão, a saber, o público francófono que não domina nem dinamarquês, nem búlgaro, nem grego e que demonstra ter um nível de atenção médio.
- 20 A recorrente também não contesta a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos em causa são idênticos ou semelhantes.

*[Omissis]*

- 22 Há que recordar que a apreciação global do risco de confusão se deve, no que diz respeito à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear 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 do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende habitualmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v. Acórdão de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.º 35 e jurisprudência referida).
- 23 É facto assente entre as partes que a marca pedida é uma representação da letra «Ø», que faz parte do alfabeto utilizado na língua dinamarquesa, ao passo que a marca anterior é uma representação da letra grega «φ» ou da letra «Φ», derivada do alfabeto cirílico, utilizado, designadamente, na língua búlgara.

*[Omissis]*

- 25 A recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter constatado, erradamente, que os sinais em conflito eram ambos compostos por um círculo cortado por uma linha direita vertical, embora a linha que atravessa o círculo que figura na marca pedida seja diagonal. Além disso, a recorrente sustenta

que, na marca anterior, a linha que atravessa o círculo vai além deste círculo num maior comprimento do que na marca pedida, facto que a Câmara de Recurso não tomou em consideração.

[Omissis]

- 30 Por outro lado, contrariamente ao que a recorrente sustenta, resulta do n.º 23, *supra*, que a Câmara de Recurso tomou em consideração a diferença visual resultante do facto de a linha que atravessa o círculo da marca anterior se estender além deste círculo num maior comprimento do que na marca pedida.
- 31 Quanto às afirmações da recorrente relativas à capacidade dos consumidores para distinguirem certas letras ou certos símbolos que apresentem semelhanças visuais, há que constatar que visam letras ou símbolos existentes na ou nas línguas dominadas pelos consumidores em causa, ou seja, no caso concreto, os consumidores francófonos que não falam nem dinamarquês, nem búlgaro, nem grego.
- 32 Ora, nenhuma das letras «Ø», «Φ» e «φ» é utilizada na língua francesa, que é a língua falada pelo público relevante.

[Omissis]

- 34 Por último, também não se pode deixar de constatar que a afirmação da recorrente, segundo a qual os sinais em conflito são diferentes no plano visual, é a consequência dos argumentos afastados, respetivamente, nos n.ºs 28 e 29, *supra*, e que também não está fundamentada. Por conseguinte, aquela afirmação não é suscetível de pôr em causa a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os sinais em conflito são semelhantes num grau elevado no plano visual e deve, por conseguinte, ser rejeitada.
- 35 Consequentemente, foi sem cometer um erro de apreciação que a Câmara de Recurso considerou que os sinais em conflito eram semelhantes num grau elevado no plano visual.
- 36 No que diz respeito à comparação dos sinais em conflito no plano fonético, a Câmara de Recurso considerou que não era possível compará-los neste plano, uma vez que, não tendo nenhum desses sinais significado para a maioria do público francófono, não seriam pronunciados. Acrescentou que, se devessem ser pronunciados através da descrição da sua aparência, os sinais em conflito seriam ambos pronunciados «círculo bisetado», pelo que, nessa hipótese, seriam idênticos no plano fonético.
- 37 A recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter considerado que o aspeto fonético dos sinais em conflito não tinha influência na apreciação da semelhança entre estes sinais. Especialmente, alega que a referida Câmara considerou erradamente que o público francófono não tinha nenhum conhecimento de dinamarquês, de búlgaro e de grego. Ora, os consumidores, mesmo sem compreender as referidas línguas, sabem, por um lado, que a marca pedida tem um significado nas «línguas escandinavas», que a marca pedida representa uma letra no alfabeto dinamarquês e que significa «ilha» nesta língua e, por outro, que a marca anterior representa uma letra dos alfabetos grego e búlgaro. Em apoio destas alegações, a recorrente alega que a interveniente utiliza a letra «Ø» no seu nome para afixar a sua identidade escandinava e que possui uma loja em França, o que demonstra que os consumidores francófonos compreendem a origem escandinava,

inclusivamente dinamarquesa, da letra «Ø». Ora, nas respetivas línguas, as letras representadas pelos sinais em conflito pronunciam-se de maneira diferente, pelo que os referidos sinais não apresentam semelhanças no plano fonético.

- 38 Como resulta dos n.ºs 22 e 31, *supra*, as letras «Ø», «Φ» e «φ» não são utilizadas na língua francesa, falada pelo público relevante, de modo que, do ponto de vista deste público, pertencem a línguas estrangeiras.
- 39 Ora, convém recordar que, segundo a jurisprudência, o conhecimento de uma língua estrangeira não pode, geralmente, ser presumido [v., neste sentido, Acórdão de 13 de setembro de 2010, Inditex/IHMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, n.º 83].
- 40 A este respeito, há que considerar que, em princípio, a pronúncia correta das letras do alfabeto numa língua estrangeira e o conhecimento da existência de uma letra do alfabeto que seja específica dessa língua fazem parte do conhecimento dessa língua e, por conseguinte, também não se podem presumir.
- 41 Quanto à pronúncia pelo público relevante de uma palavra pertencente a uma língua estrangeira, o Tribunal Geral declarou que a pronúncia pelo consumidor médio dessa palavra na sua língua materna dificilmente pode ser determinada com certeza. Primeiro, não é certo que essa palavra seja reconhecida como estrangeira. Segundo, mesmo que a origem estrangeira da palavra em causa seja reconhecida, a sua pronúncia não é obrigatoriamente a da língua de origem. Com efeito, uma pronúncia correta de acordo com a língua de origem pressupõe não só que se conheça essa pronúncia mas também que se esteja apto a pronunciar a palavra em causa com a articulação correta. Terceiro, no âmbito da apreciação de um risco de confusão, há ainda que apurar se uma fração maioritária do público relevante tem esta aptidão [v., neste sentido, Acórdão de 1 de fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, n.º 58].
- 42 Estas considerações são igualmente pertinentes no que se refere à pronúncia de letras que não existem nas línguas compreendidas pelo público relevante.
- 43 No caso em apreço, a recorrente admite que é «provavelmente verdade» que o público relevante definido pela Câmara de Recurso não compreende nem dinamarquês, nem búlgaro, nem grego. No entanto, a recorrente não apresentou nenhum elemento suscetível de demonstrar que, nem *a fortiori* de que maneira, o referido público pronuncia os sinais em conflito.
- 44 Por conseguinte, deve ser afastado o argumento da recorrente relativo à diferente pronúncia dos sinais em conflito pelo público relevante que não sabe nem búlgaro, nem dinamarquês, nem grego.
- 45 Importa igualmente afastar o argumento da recorrente segundo o qual o público relevante, por um lado, identifica a letra representada pela marca pedida no sentido de que faz parte do alfabeto dinamarquês, de que significa «ilha» nesta língua e de que tem um significado nas «línguas escandinavas» e, por outro, identifica a marca anterior no sentido de que representa uma letra utilizada nas línguas grega e búlgara. Com efeito, este argumento visa demonstrar a existência de uma diferença no plano conceptual entre os sinais em conflito, mas é desprovido de pertinência no que se refere à comparação dos referidos sinais no plano fonético.

- 46 Daqui resulta que foi sem cometer um erro de apreciação que a Câmara de Recurso considerou que, atendendo à perceção do público relevante, não era possível proceder a uma comparação fonética dos sinais em conflito.
- 47 No que se refere à comparação dos sinais em conflito no plano conceptual, a recorrente contesta a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual tal comparação não é possível. A este respeito, a recorrente deduz do argumento recordado no n.º 44, *supra*, que o público relevante reconhecerá os sinais em conflito como sendo duas letras de diferentes línguas estrangeiras. Acrescenta que a letra «Ø», representada pela marca pedida, tem outros significados compreendidos pelo conjunto dos consumidores da União. Com efeito, por um lado, esta letra é entendida no sentido de que designa, em termos matemáticos, o algarismo 0. A este respeito, a recorrente alega que utiliza a letra «Ø» no âmbito da sua estratégia comercial e noutras marcas de que é titular, como a ZERØGRAND, a ØRIGINALGRAND, a GRANDPRØ e a GRAND.ØS, para substituir tanto a letra «o» como o algarismo «0». Ora, a recorrente não utilizaria a letra «Ø» desta forma se considerasse que o público relevante não a poderia identificar para substituir a letra «o» ou o algarismo «0». Por outro lado, esta letra é entendida como um símbolo que designa o diâmetro de um objeto. Em apoio desta alegação, a recorrente apresentou capturas de ecrã de excertos de um catálogo de um fabricante de mobiliário, que é anualmente impresso em mais de 200 milhões de exemplares e que mostra vários exemplos de utilização da letra «Ø» para designar o diâmetro de um objeto. Daqui, a recorrente deduz que os sinais em conflito são diferentes no plano conceptual.
- 48 A Câmara de Recurso salientou que, para a maioria do público francófono, que não compreende nem búlgaro, nem dinamarquês, nem grego, o sinal anterior não tem nenhum significado, o que a levou a deduzir que não era possível comparar os sinais em conflito no plano conceptual. A Câmara de Recurso acrescentou que o facto de uma parte deste público entender que os sinais em conflito são letras provenientes dos alfabetos dinamarquês, búlgaro ou grego não é importante e que a marca pedida não é entendida pela maioria do público francófono como o símbolo matemático «zero» ou como o símbolo que designa o diâmetro de um objeto.
- 49 Como foi indicado no n.º 39, *supra*, não se pode presumir o conhecimento da existência de uma letra do alfabeto próprio de uma língua estrangeira.
- 50 Ora, há que constatar que a recorrente não apresentou elementos suscetíveis de demonstrar que o público francófono que não sabe nem dinamarquês, nem búlgaro, nem grego identifica, por um lado, a marca pedida como uma representação de uma letra utilizada na língua dinamarquesa e, por outro, a marca anterior no sentido de que representa uma letra utilizada nas línguas grega e búlgara. A este respeito, a mera circunstância decorrente da ortografia do nome da interveniente e da utilização deste nome no letreiro de uma loja em França não permite provar que, como a recorrente alega, a letra «Ø» é conhecida. Aliás, há que constatar que, como o EUIPO refere corretamente, a alegação da referida utilização se baseia numa captura de ecrã de um sítio Internet, que constitui o anexo A.5 da petição inicial, que a recorrente apresentou pela primeira vez no Tribunal Geral. Ora, tal elemento de prova deve ser julgado inadmissível, sem que seja necessário examiná-lo [v., neste sentido, Acórdão de 14 de maio de 2009, Fiorucci/IHMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, n.º 22 e jurisprudência referida].
- 51 Por outro lado, a recorrente também não demonstrou que o público relevante compreende a marca pedida no sentido de que significa «ilha» em dinamarquês.

- 52 No que diz respeito ao facto de este público supostamente saber que a letra «Ø» designa o algarismo «0» em termos matemáticos, há que constatar que esta alegação só se baseia nas afirmações da recorrente relativas à utilização que esta faz desta letra em marcas de que é titular. Ora, uma vez que estas afirmações não dizem respeito apenas à letra «Ø», não são pertinentes para determinar o significado desta letra para o público, ainda que tal utilização seja demonstrada.
- 53 Quanto ao facto de o público relevante supostamente saber que a letra «Ø» designa o diâmetro de um objeto, há que constatar que esta alegação, como o EUIPO assinala corretamente, se baseia unicamente, no âmbito do presente recurso, em elementos de prova que foram apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral, a saber, os anexos A.7, A.8 e A.9 da petição. Ora, em conformidade com a jurisprudência recordada no n.º 50, *supra*, tais elementos de prova são inadmissíveis.

[Omissis]

### **Quanto às despesas**

[Omissis]

- 63 Não tendo a interveniente pedido que a recorrente fosse condenada nas despesas, suportará, em conformidade com o artigo 138.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, as suas próprias despesas.
- 64 No que se refere ao pedido da recorrente de condenação da interveniente nas despesas relativas ao processo na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso, basta constatar que, uma vez que o presente acórdão nega provimento ao recurso que tem por objeto a decisão impugnada, é o n.º 2 do dispositivo desta última que continua a reger as despesas efetuadas no âmbito do processo de oposição e no âmbito do processo de recurso no EUIPO [v., neste sentido, Acórdão de 19 de outubro de 2017, Aldi/EUIPO — Sky (SKYLITE), T-736/15, não publicado, EU:T:2017:729, n.º 131].



Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.**
- 2) A Cole Haan LLC é condenada a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).**
- 3) A Samsøe & Samsøe Holding A/S suportará as suas próprias despesas.**

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de julho de 2021.

Assinaturas