



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Nona Secção)

10 de dezembro de 2015*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Pedido de marca nominativa The English Cut — Oposição do titular das marcas nominativas e figurativas nacionais e comunitárias contendo os elementos nominativos ‘El Corte Inglés’ — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) — Risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 5 — Risco de que o público relevante faça uma associação com uma marca de prestígio — Grau de semelhança exigido»

No processo C-603/14 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 29 de dezembro de 2014,

El Corte Inglés SA, com sede em Madrid (Espanha), representada por J. Rivas Zurdo, advogado,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

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

recorrido em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Nona Secção),

composto por: J. Malenovský (relator), exercendo funções de presidente de secção, M. Safjan e K. Jürimäe, juízes,

advogado-geral: N. Wahl,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

* Língua do processo: espanhol.

Acórdão

- 1 Com o presente recurso, a El Corte Inglés SA (a seguir «El Corte Inglés») pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 15 de outubro de 2014, El Corte Inglés/IHMI — English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual foi negado provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 6 de setembro de 2012 (processo R 1673/2011-1 a seguir «decisão controvertida»), relativa a um processo de oposição entre aquela sociedade e a sociedade The English Cut SL (a seguir «The English Cut»).

Quadro jurídico

- 2 O artigo 8.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), dispõe:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

- b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. São consideradas ‘marcas anteriores’, na aceção do n.º 1:

- a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

i) marcas comunitárias,

ii) marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,

[...]

[...]

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

- 3 Em 9 de fevereiro de 2010, a The English Cut apresentou no IHMI um pedido de registo do sinal nominativo «The English Cut» como marca comunitária.

4 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram a classe 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 (a seguir «Acordo de Nice»), e correspondem à descrição seguinte:

«Vestuário, à exceção de fatos, calças e casacos, calçado e chapelaria».

5 O pedido de registo dessa marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 2010/122, de 6 de julho de 2010.

6 Em 4 de outubro de 2010, a El Corte Inglés apresentou oposição ao registo da referida marca para os produtos mencionados no n.º 4 do presente acórdão.

7 A oposição baseou-se, designadamente, nas marcas anteriores seguintes:

— a marca nominativa espanhola *El Corte Inglés*, registada sob o número 166450 para «calçado», pertencente à classe 25, na aceção do Acordo de Nice; e

— as marcas figurativas comunitárias registadas sob os números 5428255 e 5428339, nomeadamente para «vestuário, calçado e chapelaria», pertencentes à classe 25, na aceção do Acordo de Nice, bem como para os serviços seguintes: «publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório», pertencentes à classe 35 na aceção do Acordo de Nice. Essas marcas apresentam os sinais figurativos a seguir reproduzidos:



8 Os motivos invocados em apoio da oposição eram os referidos no artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 207/2009.

9 Em 12 de julho de 2011, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição.

10 Em 16 de agosto de 2011, a El Corte Inglés interpôs recurso dessa decisão. Através da decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esse recurso.

11 Em primeiro lugar, na medida em que a oposição se baseava no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso considerou que, relativamente à existência de uma semelhança, na aceção dessa disposição, entre os sinais em conflito, estes não apresentavam nenhum

elemento de semelhança nos planos visuais ou fonéticos. Assim, no plano conceptual, considerou que, no seu conjunto, o sinal nominativo «The English Cut» seria percecionado como uma denominação fantasista pelo público espanhol, que não possui um elevado grau de domínio da língua inglesa. Todavia, admitiu que, não obstante o baixo nível de conhecimento da língua inglesa por parte dos consumidores espanhóis médios, o termo inglês «English» seria entendido pela maioria dos consumidores no sentido de que exprime um conceito semelhante ao que é exprimido pelo termo espanhol «Inglés».

- 12 Consequentemente, a Câmara de Recurso concluiu que os sinais em conflito apresentavam uma semelhança conceptual relacionada com um dos seus elementos nominativos, mesmo que, no seu conjunto, não fossem semelhantes.
- 13 Seguidamente, ao proceder à análise global do risco de confusão, a Câmara de Recurso considerou que as palavras «El Corte» e «Cut» representavam os elementos dominantes dos sinais em conflito e que o público relevante não poderia estabelecer qualquer «coincidência conceptual» entre eles. Daí concluiu que esses sinais apresentavam, é certo, uma semelhança conceptual, que qualificou expressamente, no n.º 43 da decisão controvertida, de «mínima», mas eram, porém, globalmente diferentes, pelo que, na medida em que se baseava no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a oposição devia ser rejeitada.
- 14 Em segundo lugar, na medida em que a oposição se baseava no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso entendeu que, apesar do considerável prestígio de que gozavam as marcas anteriores no setor da grande distribuição, a El Corte Inglés não tinha produzido provas suficientes da existência real ou potencial do prejuízo ou do benefício indevidamente retirado do prestígio das referidas marcas. Por conseguinte, rejeitou a oposição apresentada, com fundamento nesta disposição, pela El Corte Inglés.

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 15 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de novembro de 2012, a El Corte Inglés interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida.
- 16 A El Corte Inglés invocou dois fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e, o segundo, à violação do artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento.
- 17 Através do acórdão recorrido, o Tribunal Geral negou provimento ao recurso na sua totalidade.
- 18 No que respeita ao primeiro fundamento, o Tribunal Geral começou por considerar que, na medida em que as constatações da Câmara de Recurso relativas à definição do público relevante e à comparação dos produtos e dos serviços em causa não haviam sido contestadas pelas partes e não enfermavam de erros, deviam ser confirmadas.
- 19 Seguidamente, no que respeita à semelhança dos sinais em conflito, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral sublinhou que, por um lado, esses sinais continham palavras compostas por um número diferente de letras e provenientes de línguas distintas e, por outro, tinham uma pronúncia e um número de sílabas diferentes. Daí o Tribunal Geral concluiu que a Câmara de Recurso teve razão ao considerar que os referidos sinais não eram semelhantes no plano visual nem no plano fonético. Em contrapartida, no que respeita ao plano conceptual, o Tribunal Geral sublinhou que os sinais em conflito possuíam o mesmo significado literal, a saber, «o corte inglês». Todavia, considerou que os consumidores espanhóis só podiam entender o caráter idêntico desse significado após traduzir o sinal nominativo «The English Cut» para a sua língua, o que

excluía que fizessem uma associação conceptual imediata entre os sinais em conflito. Consequentemente, o Tribunal Geral qualificou de «reduzido», no n.º 29 do acórdão recorrido, o grau de semelhança conceptual entre esses dois sinais.

- 20 Por último, no final da sua análise, o Tribunal Geral declarou, no n.º 33 do acórdão recorrido, que existia uma semelhança conceptual fraca, mas nenhuma semelhança visual ou fonética entre os sinais em conflito. Por conseguinte, considerou que a Câmara de Recurso tinha concluído acertadamente que os sinais eram globalmente diferentes. Por entender que uma das condições cumulativas da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não estava satisfeita, o Tribunal Geral decidiu que não se devia proceder à apreciação global do risco de confusão. Por consequência, julgou o primeiro fundamento improcedente.
- 21 No que respeita ao segundo fundamento, o Tribunal Geral julgou-o improcedente, dado que, embora as marcas anteriores gozassem de grande prestígio, resultava da comparação dos sinais em conflito no âmbito do primeiro fundamento que não eram semelhantes, pelo que a condição relativa ao seu carácter idêntico ou semelhante, necessária para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, não estava satisfeita no caso vertente.

Pedidos das partes no Tribunal de Justiça

- 22 A El Corte Inglés conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
- anular o acórdão recorrido na íntegra; e
 - condenar nas despesas a(s) parte(s) que se oponha(m) ao presente recurso.
- 23 O IHMI conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
- julgar o recurso parcialmente inadmissível e parcialmente infundado;
 - condenar a El Corte Inglés nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 24 A El Corte Inglés invoca três fundamentos de recurso, relativos, respetivamente, primeiro, a uma desvirtuação dos factos pelo Tribunal Geral, segundo, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e, terceiro, à violação do artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a uma desvirtuação dos factos pelo Tribunal Geral

- 25 Segundo a El Corte Inglés, uma vez que a decisão controvertida indica que existe uma semelhança conceptual entre os sinais em conflito, o Tribunal Geral não podia, sem desvirtuar os factos no caso vertente, ter subvalorizado a importância dessa semelhança qualificando-a, nos n.ºs 29, 30 e 33 do acórdão recorrido, de «reduzida» ou «mínima».
- 26 A este respeito, cumpre salientar que esta alegação assenta numa leitura errada da decisão controvertida. Com efeito, embora em numerosos pontos dessa decisão a Câmara de Recurso refira que existe uma semelhança conceptual entre os sinais em conflito, sem a caracterizar, ao invés, no n.º 43 dessa decisão, qualificou-a expressamente de «mínima». Consequentemente, ao mencionar, no n.º 30 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso havia reconhecido a existência de uma

semelhança conceptual «mínima» entre os sinais em conflito e ao decidir, nos n.ºs 29 e 33 desse acórdão, qualificá-la de «fraca», o Tribunal Geral não desvirtuou os factos do caso vertente e, portanto, não subvalorizou a importância da semelhança constatada pela decisão controvertida.

- 27 Em qualquer caso, importa referir que o carácter ligeiro, reduzido ou mínimo de uma semelhança conceptual faz parte de uma apreciação dos factos do caso concreto. Ora, o Tribunal Geral não está vinculado por uma apreciação dessa natureza realizada pela Câmara de Recurso, quando a mesma faça parte da fundamentação da decisão cuja legalidade é impugnada perante ele (v., neste sentido, acórdão *Les Éditions Albert René/IHMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.ºs 47 e 48).
- 28 Nestas condições, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

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

- 29 A El Corte Inglés sustenta que, ao excluir, nos n.ºs 26 a 33 do acórdão recorrido, a existência de qualquer semelhança visual e fonética entre os sinais em conflito, bem como ao limitar-se a reconhecer uma semelhança conceptual reduzida entre eles, o Tribunal Geral violou as disposições do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 30 Esta argumentação destina-se, porém, a pôr em causa a apreciação dos factos realizada pelo Tribunal Geral.
- 31 Ora, resulta do artigo 256.º, n.º 1, TFUE e do artigo 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia que o recurso de uma decisão do Tribunal Geral está limitado às questões de direito. Uma vez que a apreciação dos factos e dos elementos de prova não constitui uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, este último é, portanto, o único competente para apurar e apreciar esses factos e esses elementos (v., neste sentido, designadamente, acórdão *Les Éditions Albert René/IHMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.º 68, e despacho *Repsol YPF/IHMI*, C-466/13 P, EU:C:2014:2331, n.º 54).
- 32 Por conseguinte, o segundo fundamento deve ser julgado inadmissível.

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

Argumentos das partes

- 33 A El Corte Inglés sustenta que, segundo jurisprudência constante, o grau de semelhança entre os sinais em conflito exigido pela aplicação, respetivamente, dos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009 é outro. Com efeito, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, mais particularmente dos n.ºs 72 a 78 do acórdão *Intra-Presse/Golden Balls* (C-581/13 P e C-582/13 P, EU:C:2014:2387), que, ao invés do n.º 1, alínea b), do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, o n.º 5 deste artigo exige apenas um grau reduzido de semelhança entre os sinais em conflito. Consequentemente, uma vez que, no caso vertente, reconheceu a existência de uma semelhança conceptual, ainda que reduzida, entre esses sinais, o Tribunal Geral errou ao não examinar se, em razão da presença de outros fatores pertinentes, como a notoriedade ou o prestígio das marcas anteriores, esse grau reduzido de semelhança conceptual não seria suficiente para o público relevante estabelecer uma relação entre os referidos sinais.

- 34 O IHMI alega que o acórdão Intra-Presse/Golden Balls (C-581/13 P e C-582/13 P, EU:C:2014:2387), em que se baseia a El Corte Inglés para desenvolver a sua argumentação, deve ser perspetivado com os acórdãos Calvin Klein Trademark Trust/IHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) e Ferrero/IHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177). Com efeito, nestes dois últimos acórdãos, o Tribunal de Justiça declarou que o Tribunal Geral tinha tido razão ao concluir pela inaplicabilidade do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, cujas disposições eram idênticas às do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, apesar de ter constatado a presença de um termo ou de um elemento figurativo comum aquando do exame das condições de aplicação da atual proteção prevista no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste último regulamento.
- 35 Segundo o IHMI, esta diferença de soluções explica-se pela circunstância de nos processos que deram origem aos acórdãos Calvin Klein Trademark Trust/IHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) e Ferrero/IHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), contrariamente à situação que prevalece no acórdão Intra-Presse/Golden Balls (C-581/13 P e C-582/13 P, EU:C:2014:2387), o Tribunal Geral ter tido em conta, desde a fase da comparação visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito, fatores como os elementos distintivos e dominantes de cada um desses sinais, que, noutras situações, apenas são examinados no âmbito de uma apreciação global do risco de confusão. O IHMI deduz daí que, quando toma em consideração os elementos distintivos e dominantes de cada um dos sinais em conflito desde a fase de comparação entre esses sinais, que é o que acontece no caso vertente, mas, no termo desse exame, chega à conclusão de que não existe um risco de confusão, apesar de uma reduzida semelhança conceptual entre os mesmos, o Tribunal Geral pode considerar que a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 está necessariamente excluída.
- 36 A título subsidiário, o IHMI sustenta que, embora, formalmente, o Tribunal Geral não tenha examinado de forma expressa, no âmbito da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, se a reduzida semelhança conceptual, constatada por ocasião do exame das condições de aplicação do n.º 1, alínea b), do mesmo artigo, era suficiente para o público estabelecer uma relação entre os sinais em conflito, deve, porém, deduzir-se de certas considerações do Tribunal Geral desenvolvidas no âmbito deste último exame que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 também não era aplicável, na medida em que os consumidores apenas podiam perceber que os sinais em conflito têm significado idêntico após traduzirem o sinal «The English Cut» para a sua língua materna, pelo que não fariam uma associação conceptual imediata entre esses sinais.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 37 A título preliminar, importa sublinhar que as disposições dos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009 reproduzem as dos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1). Consequentemente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa aos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 deve ser considerada pertinente para efeitos da interpretação dos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 38 Resulta da letra do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 que a sua aplicação está sujeita a três condições, relativas, primeiro, à identidade ou à semelhança das marcas em conflito, segundo, à existência de prestígio da marca anterior invocada na oposição e, terceiro, à existência de um risco de que a utilização injustificada da marca requerida beneficie indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo. Além disso, decorre da letra dessa disposição que estas três condições são cumulativas. Por último, importa sublinhar que a condição relativa à identidade ou à semelhança dos sinais em conflito é comum aos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º desse regulamento.

- 39 Uma vez que não decorre da letra dos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009 nem da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o conceito de semelhança reveste um sentido diferente em cada um desses números, daí resulta, nomeadamente, que, sempre que, aquando do exame das condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, o Tribunal Geral conclua pela inexistência de uma semelhança entre os sinais em conflito, o n.º 5 desse artigo é, também ele, necessariamente inaplicável no caso vertente. Ao invés, quando o Tribunal Geral considere, no âmbito desse mesmo exame, que existe uma certa semelhança entre os sinais em conflito, essa constatação vale igualmente para a aplicação dos n.ºs 1, alínea b), e 5 do artigo 8.º do mesmo regulamento.
- 40 Todavia, na situação em que o grau de semelhança em causa não seja suficiente para conduzir à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não se pode deduzir daí que a aplicação do n.º 5 deste artigo está necessariamente excluída.
- 41 Com efeito, os graus de semelhança entre os sinais em conflito exigidos por um e outro daqueles números da referida disposição são diferentes. Enquanto a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 está subordinada à constatação de um grau de semelhança entre esses sinais suscetível de gerar, no espírito do público relevante, um risco de confusão entre os sinais em causa, em contrapartida, não é exigida a existência de um risco desta natureza como condição de aplicação do n.º 5 daquele artigo.
- 42 Atendendo a que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 se limita a exigir que a semelhança existente possa conduzir o público relevante, não a confundir os sinais em conflito, mas a fazer uma associação entre eles, isto é, a estabelecer uma relação entre eles, deve concluir-se que a proteção prevista por esta disposição a favor das marcas de prestígio é aplicável mesmo quando os sinais em conflito apresentam um grau de semelhança mínimo (v., por analogia, acórdãos Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, n.ºs 27, 29 e 31, e Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.ºs 57, 58 e 66).
- 43 Assim, na hipótese de o exame das condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 ter revelado uma certa semelhança entre os sinais em conflito, incumbe ao Tribunal Geral, a fim de determinar, desta vez, se as condições de aplicação do n.º 5 do mesmo artigo estão preenchidas, examinar se, em razão da presença de outros fatores pertinentes, como a notoriedade ou o prestígio da marca anterior, o público relevante consegue estabelecer uma relação entre esses sinais (v., neste sentido, acórdão Intra-Presses/Golden Balls, C-581/13 P e C-582/13 P, EU:C:2014:2387, n.º 73).
- 44 É à luz das considerações precedentes que se deve apreciar se, no caso vertente, o Tribunal Geral violou o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, como sustenta a El Corte Inglés.
- 45 A este respeito, há que salientar que, por ocasião do exame das condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), daquele regulamento, o Tribunal Geral concluiu, no n.º 29 do acórdão recorrido, que existia uma semelhança conceptual fraca entre os sinais em conflito. No entanto, no n.º 33 desse acórdão, considerou que, atendendo à inexistência de semelhança visual e fonética, a decisão controvertida tinha concluído acertadamente que os sinais eram globalmente diferentes. Consequentemente, o Tribunal Geral entendeu que, visto uma das condições cumulativas de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não estar preenchida, não havia que proceder à apreciação global do risco de confusão.
- 46 Contudo, no que diz respeito à apreciação das condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral indicou, no n.º 39 do acórdão recorrido, que decorria da comparação entre os sinais em conflito, efetuada no âmbito do n.º 1, alínea b), desse artigo, que os mesmos não eram semelhantes e, portanto, que as condições de aplicação do n.º 5 não estavam reunidas.

- 47 Ora, ao decidir neste sentido, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito. Com efeito, o Tribunal Geral não podia ter ignorado a sua própria constatação, que figura no n.º 29 do acórdão recorrido, de que existia uma semelhança conceptual e fonética entre os sinais em conflito.
- 48 Nestas condições, o Tribunal Geral deveria ter examinado se esse grau de semelhança, embora fraco, não era suficiente, em razão da presença de outros fatores pertinentes, como a notoriedade e o prestígio da marca anterior, para o público relevante estabelecer uma relação entre esses sinais, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 49 Esta conclusão não é posta em causa pela jurisprudência do Tribunal de Justiça desenvolvida nos acórdãos Calvin Klein Trademark Trust/IHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) e Ferrero/IHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), invocados pelo IHMI, na medida em que esses acórdãos dizem respeito a situações diferentes. Em particular, apesar de nesses acórdãos existir um termo ou um elemento comum entre os sinais em conflito, o Tribunal Geral tinha concluído formalmente pela inexistência de uma semelhança entre eles, contrariamente ao acórdão recorrido.
- 50 Por último, mesmo admitindo, como sustenta o IHMI, que é possível deduzir do acórdão recorrido que, após ter procedido ao exame relativo à existência de uma eventual relação entre os sinais em conflito, o Tribunal Geral chegou à conclusão de que, no caso vertente, as condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 não estavam reunidas pois resultava do exame das condições de aplicação do n.º 1, alínea b), desse artigo por ele levado a cabo que os consumidores pertinentes não podiam estabelecer uma associação conceptual imediata entre os referidos sinais, esse argumento está viciado por um erro de direito. Com efeito, as violações mencionadas no artigo 8.º, n.º 5, desse regulamento não exigem que a associação suscetível de ser estabelecida entre os sinais em conflito pelos consumidores seja imediata.
- 51 Nestas condições, o terceiro fundamento de recurso deve ser julgado procedente.
- 52 Daqui se conclui que o acórdão recorrido deve ser anulado na medida em que declarou que resultava do facto de os sinais em conflito não apresentarem um grau de semelhança suficiente para conduzir à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 que as condições de aplicação do n.º 5 deste mesmo artigo também não estavam, portanto, reunidas no caso vertente. Deve ser negado provimento ao presente recurso quanto ao restante.

Quanto ao recurso no Tribunal Geral

- 53 Em conformidade com o disposto no artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento.
- 54 Ora, no presente processo, não estão preenchidos os requisitos para que o Tribunal de Justiça possa decidir definitivamente o litígio. Com efeito, como decorre do n.º 48 do presente acórdão, cabe ao Tribunal Geral examinar, de facto, se, embora fraco, o grau de semelhança entre os sinais em conflito, constatado no n.º 29 do acórdão recorrido aquando do exame das condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não era suficiente, em razão da presença de outros factores pertinentes, como a notoriedade ou o prestígio da marca anterior, para o público relevante estabelecer uma relação entre esses sinais, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento.
- 55 Por conseguinte, há que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar para final a decisão quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Nona Secção) decide:

- 1) **O acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 15 de outubro de 2014, El Corte Inglés/IHMI — English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), é anulado na medida em que declara que resulta do facto de os sinais em conflito não apresentarem um grau de semelhança suficiente para conduzir à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, que as condições de aplicação do n.º 5 deste mesmo artigo também não estavam, portanto, reunidas no caso vertente.**
- 2) **É negado provimento ao presente recurso quanto ao restante.**
- 3) **O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.**
- 4) **Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.**

Assinaturas