



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

4 de março de 2020*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) — Risco de confusão — Apreciação da semelhança dos sinais em conflito — Apreciação global do risco de confusão — Tomada em consideração das condições de comercialização — Semelhança fonética neutralizada por diferenças visual e conceptual — Requisitos para a neutralização»

No processo C-328/18 P,

que tem por objeto um recurso de um acórdão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 17 de maio de 2018,

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por J.F. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

Equivalenza Manufactory SL, com sede em Barcelona (Espanha), representada por G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, advogados,

recorrente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: M. Vilaras, presidente de secção, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (relatora) e N. Piçarra, juízes,

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Øe,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 14 de novembro de 2019,

profere o presente

* Língua do processo: espanhol.

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 7 de março de 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2018:119), que anulou a Decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 11 de outubro de 2016 (processo R 690/2016-2), relativa a um processo de oposição entre a ITM Entreprises SAS e a Equivalenza Manufactory SL (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

- 2 O Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo 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.) Todavia, atendendo à data da apresentação do pedido de registo em causa no presente processo, concretamente, 16 de dezembro de 2014, que é determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável, o presente litígio rege-se pelas disposições materiais do Regulamento n.º 207/2009.
- 3 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento:

«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.»

Antecedentes do litígio

- 4 Os antecedentes do litígio estão expostos nos n.ºs 1 a 10 do acórdão recorrido. Para efeitos do exame do presente recurso interposto pelo EUIPO, podem ser resumidos da seguinte forma.

- 5 Em 16 de dezembro de 2014, a Equivalenza Manufactory apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia ao EUIPO para o seguinte sinal figurativo:



- 6 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem nomeadamente à classe 3 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Perfumes».
- 7 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 240/2014, de 19 de dezembro de 2014.
- 8 Em 18 de março de 2015, a ITM Entreprises deduziu oposição ao registo da marca pedida para os produtos referidos no n.º 6 do presente acórdão, com fundamento na existência de um risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 9 A oposição baseou-se, nomeadamente, na marca figurativa anterior, conforme a seguir reproduzida, que é objeto do registo internacional n.º 1079410, que designa a Bélgica, a Bulgária, a República Checa, a Dinamarca, a Estónia, a Grécia, a Croácia, a Letónia, a Lituânia, o Luxemburgo, a Hungria, os Países Baixos, a Áustria, a Polónia, Portugal, a Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia, registada em 1 de abril de 2011 e que visa «Águas de Colónia, desodorizantes para uso pessoal (perfume), [e] perfumes»:



- 10 Por Decisão de 2 de março de 2016, a Divisão de Oposição julgou procedente a oposição apresentada pela ITM Entreprises devido à existência de um risco de confusão no espírito do público relevante na República Checa, na Hungria, na Polónia e na Eslovénia.
- 11 Através da decisão controvertida, a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso da decisão da Divisão de Oposição interposto pela Equivalenza Manufactory. Esta Câmara de Recurso constatou que o público relevante era composto pelo grande público destes quatro Estados-Membros, que fazem prova de um nível de atenção médio, e que os produtos em causa eram idênticos. No que se refere à comparação dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso considerou que estes sinais apresentavam um grau médio de semelhança visual e fonética, bem como diferenças no plano conceptual. No termo de uma apreciação global do risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso concluiu que semelhante risco existia no espírito do público relevante.

Tramitação processual no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 12 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de janeiro de 2017, a Equivalenza Manufactory interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida.
- 13 Em apoio do seu recurso, invocou um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 14 No acórdão recorrido, num primeiro momento, o Tribunal Geral salientou que os sinais em conflito produziam uma impressão de conjunto diferente no plano visual, que apresentavam um grau médio de semelhança no plano fonético e que existia entre si uma diferença no plano conceptual que resultava da presença, no sinal cujo registo é pedido, da palavra «black» e do elemento «by equivalenza». Num segundo momento, o Tribunal Geral, a título da apreciação da semelhança destes sinais no seu conjunto e tomando em consideração as condições de comercialização dos produtos em causa, considerou que, devido às suas diferenças nos planos visual e conceptual, os referidos sinais não eram semelhantes, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 15 Por conseguinte, não estando preenchido um dos requisitos cumulativos para a aplicação desta disposição, o Tribunal Geral concluiu, no n.º 56 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso tinha cometido um erro de direito quando constatou que existia um risco de confusão, na aceção da referida disposição.
- 16 Através do acórdão recorrido, o Tribunal Geral julgou assim procedente o fundamento único invocado pela Equivalenza Manufactory e, por conseguinte, anulou a decisão controvertida.

Pedidos das partes

- 17 Com o seu presente recurso, o EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:
- anular o acórdão recorrido e
 - condenar a Equivalenza Manufactory nas despesas.
- 18 A Equivalenza Manufactory conclui pedindo que a Tribunal de Justiça se digne:
- negar provimento ao recurso e
 - condenar o EUIPO nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 19 Em apoio do seu presente recurso, o EUIPO invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Este fundamento divide-se em quatro partes.

Quanto à primeira parte do fundamento único

Argumentos das partes

- 20 Com a primeira parte do fundamento único do presente recurso, o EUIPO alega que a comparação dos sinais em conflito efetuada pelo Tribunal Geral padece de uma contradição de fundamentos.

- 21 Assim, por um lado, quando considerou, no n.º 29 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso não podia concluir pela inexistência de qualquer semelhança entre os sinais em conflito devido à presença, nos dois sinais, das cinco letras «l», «a», «b», «e» e «l», escritas em letras maiúsculas de cor branca, o Tribunal Geral confirmou a existência de uma semelhança visual reduzida entre estes sinais. Ora, por outro lado, quando afirmou, nos n.ºs 32 e 33 daquele acórdão, que a impressão de conjunto produzida por cada um dos referidos sinais era diferente no plano visual, o Tribunal Geral afastou implicitamente qualquer constatação de semelhança visual entre os mesmos sinais.
- 22 O EUIPO acrescenta, além disso, que o elemento «label», comum aos sinais em conflito, é desprovido de significado para o público relevante e que, por conseguinte, este elemento é distintivo.
- 23 A Equivalenza Manufactory responde que o Tribunal Geral considerou, com razão e sem se contradizer, que os poucos elementos de semelhança visual eram insuficientes para contrabalançar as diferenças visuais evidentes entre os sinais em conflito. Com efeito, havia que proceder à comparação destes sinais no plano visual à luz de todos os elementos, tanto nominativos como gráficos, de que os referidos sinais são compostos.
- 24 A circunstância, alegada pelo EUIPO, de o elemento «label», comum aos sinais em conflito, ser distintivo não implica que este seja o único elemento que atribui caráter distintivo a estes sinais ou que deles seja o elemento dominante. Em qualquer caso, este argumento diz sobretudo respeito a uma comparação conceptual.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 25 A título preliminar, há que recordar que a questão de saber se a fundamentação de um acórdão do Tribunal Geral é contraditória ou insuficiente constitui uma questão de direito que pode ser invocada no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (Acórdãos de 18 de dezembro de 2008, *Les Éditions Albert René/IHMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.º 74, e de 5 de julho de 2011, *Edwin/IHMI*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 63).
- 26 No n.º 29 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral salientou que as constatações efetuadas pela Câmara de Recurso, expostas no n.º 28 deste acórdão, segundo as quais, por um lado, os sinais em conflito tinham em comum as cinco letras «l», «a», «b», «e» e «l» e, por outro, o elemento «black label» do sinal cujo registo é pedido e o elemento «labell» da marca anterior estavam escritos em letras maiúsculas de cor branca, «não podiam levar [esta Câmara] a concluir pela inexistência de qualquer semelhança entre os sinais em conflito». Ao fazê-lo, o Tribunal Geral deu a entender que, como o EUIPO refere com razão, estes sinais eram, pelo menos de forma reduzida, semelhantes.
- 27 Ora, no n.º 32 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral constatou que, não obstante estes elementos de semelhança, os sinais em conflito produziam uma impressão de conjunto diferente no plano visual. Assim, o Tribunal Geral excluiu qualquer constatação de uma semelhança, ainda que reduzida, entre estes sinais.
- 28 Daqui resulta que, ao dar a entender, por um lado, que os sinais em conflito eram, pelo menos de forma reduzida, semelhantes no plano visual, e ao excluir, por outro lado, qualquer semelhança visual entre estes sinais, a apreciação efetuada pelo Tribunal Geral padece de uma contradição de fundamentos.
- 29 Esta conclusão não é posta em causa pelo argumento da Equivalenza Manufactory segundo o qual o Tribunal Geral considerou, corretamente, que os elementos de semelhança visual observados eram insuficientes para contrabalançar as diferenças visuais entre os sinais em conflito. Este argumento decorre, com efeito, de uma leitura errónea do acórdão recorrido. Assim, como resulta do n.º 26 do presente acórdão, o Tribunal Geral não se limitou a salientar certos elementos de semelhança visual

entre os sinais em conflito. Pelo contrário, indicou, implícita mas claramente, no n.º 29 do acórdão recorrido, que estes elementos implicavam a constatação de uma semelhança visual, no mínimo reduzida, entre estes sinais, contradizendo assim a conclusão constante do n.º 32 desse acórdão.

- 30 Atendendo às considerações precedentes, há que julgar procedente a primeira parte do fundamento único do presente recurso.

Quanto à segunda parte do fundamento único

Argumentos das partes

- 31 Com a segunda parte do fundamento único do presente recurso, o EUIPO questiona a justeza da comparação conceptual dos sinais em conflito efetuada pelo Tribunal Geral.
- 32 Por um lado, o Tribunal Geral não tomou em consideração *nuances* importantes expostas pela Câmara de Recurso nos n.ºs 28 e 31 da decisão controvertida, das quais resulta que a diferença conceptual salientada por esta Câmara era limitada e, em última análise, não pertinente. Em contrapartida, o Tribunal Geral, nos n.ºs 45 e 54 do acórdão recorrido, constatou a existência de uma diferença entre os sinais em conflito no plano conceptual. Não fundamentou este afastamento em relação às considerações desta decisão que foram objeto de *nuances*.
- 33 Por outro lado, o Tribunal Geral não respeitou o teor do seu Acórdão de 30 de novembro de 2006, Camper/IHMI — JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, não publicado, EU:T:2006:370, n.º 79), que ele próprio citou, e ignorou as conclusões a que a Câmara de Recurso chegou no n.º 28 da decisão controvertida.
- 34 A Equivalenza Manufactory contesta o mérito desta parte do fundamento.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 35 Nos n.ºs 42 a 46 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral declarou que a Câmara de Recurso tinha sublinhado, com razão, que existia uma diferença entre os sinais em conflito no plano conceptual «resultante da presença, no sinal [cujo registo é pedido], da palavra “black” e do elemento “by equivalenza”».
- 36 Todavia, como o EUIPO alega, resulta de uma leitura dos n.ºs 28 e 31 da decisão controvertida que a Câmara de Recurso só constatou uma diferença conceptual entre estes sinais na parte em que o sinal cujo registo é pedido continha o adjetivo «black».
- 37 Daqui decorre que o Tribunal Geral transcreveu erradamente a conclusão a que a Câmara de Recurso chegou.
- 38 Contudo, nada impedia o Tribunal Geral de proceder, no caso em apreço, à sua própria apreciação da semelhança dos sinais em conflito no plano conceptual, uma vez que esta semelhança foi contestada perante si (v., neste sentido, Acórdão de 18 de dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.ºs 47 e 48).
- 39 Daqui decorre que o argumento relativo ao erro, conforme este foi identificado no n.º 37 do presente acórdão, deve ser afastado por ser inoperante.

- 40 Quanto ao demais, na medida em que o EUIPO contesta, no Tribunal de Justiça, a apreciação, feita pelo Tribunal Geral, da semelhança conceptual dos sinais em conflito, há que salientar que esta apreciação consiste numa apreciação factual, a qual escapa, sob reserva de desvirtuação, à competência do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (v., neste sentido, Acórdão de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, n.º 50). Não tendo o EUIPO demonstrado, nem sequer alegado, uma desvirtuação, esta argumentação deve ser afastada por ser inadmissível.
- 41 Por conseguinte, a segunda parte do fundamento único do recurso deve ser julgada parcialmente inadmissível e parcialmente inoperante.

Quanto à terceira e quarta partes do fundamento único

Argumentos das partes

- 42 Com a terceira parte do fundamento único do presente recurso, o EUIPO alega que o Tribunal Geral violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 devido a um erro de método, na medida em que examinou as condições de comercialização dos produtos em causa e os hábitos de compra do público relevante quando apreciou a semelhança dos sinais em conflito.
- 43 Ora, a apreciação do grau de semelhança entre estes sinais deve ser efetuada de forma objetiva, sem tomar em consideração os hábitos de compra do público relevante ou as condições de comercialização dos produtos em causa. Segundo o Acórdão de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, n.º 27), só depois de este grau ter sido determinado de forma objetiva é que, na fase da apreciação global do risco de confusão, há que examinar as condições de comercialização dos produtos em causa e avaliar a importância a atribuir, à luz destas condições, a um ou a outro grau de semelhança visual, fonética ou conceptual.
- 44 O método seguido pelo Tribunal Geral conduz, além disso, a resultados absurdos, no sentido de que, em função dos produtos em causa, há sinais que podem ou não ser declarados semelhantes.
- 45 Com a quarta parte deste fundamento, o EUIPO acusa o Tribunal Geral de ter violado o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 devido a erros de direito que afetam a apreciação da semelhança dos sinais em conflito.
- 46 Em primeiro lugar, o EUIPO contesta o método seguido pelo Tribunal Geral, que consistiu no facto de este não ter tomado em consideração todos os elementos de semelhança e de diferença dos sinais em conflito na apreciação de conjunto. Assim, no n.º 28 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral excluiu prematuramente do seu exame todos os elementos de semelhança visual entre estes sinais devido às diferenças visuais detetadas a título de uma primeira apreciação de conjunto dos referidos sinais. Em seguida, utilizou estas diferenças visuais a título de uma segunda apreciação de conjunto dos mesmos sinais, no n.º 53 daquele acórdão, para neutralizar a sua semelhança fonética. Esta dupla neutralização, baseada nos mesmos elementos de diferença e na impressão de conjunto produzida pelos sinais em conflito, constitui um erro de direito e desvirtua os princípios jurisprudenciais.
- 47 Em segundo lugar, o EUIPO alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de método por ter procedido à neutralização da semelhança fonética média dos sinais em conflito na fase da apreciação da semelhança destes sinais e por ter prematuramente renunciado a efetuar qualquer apreciação global do risco de confusão.

- 48 Com efeito, antes de mais, a neutralização de semelhanças visuais e/ou fonéticas devido a diferenças conceptuais deve ocorrer na fase da apreciação global do risco de confusão, realizada com base em todos os elementos de parecença e de diferença inicialmente identificados. Esta neutralização não pode consistir simplesmente em ignorar as semelhanças previamente constatadas.
- 49 Em seguida, não se pode excluir que a mera semelhança fonética dos sinais em conflito possa criar um risco de confusão, cuja existência deve ser examinada no termo de uma apreciação global deste risco.
- 50 Por último, a apreciação global do risco de confusão só pode ser omitida quando esteja excluída qualquer semelhança, ainda que reduzida, entre os sinais em conflito, o que não é o caso quando se verifica um grau de semelhança respeitante a um dos três aspetos pertinentes, a saber, visual, fonético ou conceptual. Quando se constata uma certa semelhança, ainda que reduzida, há que proceder à apreciação global do risco de confusão.
- 51 A Equivalenza Manufactory contesta o mérito da terceira e quarta partes do fundamento único do presente recurso.
- 52 No que respeita à terceira parte, embora aceite, em substância, as explicações do EUIPO, resumidas no n.º 43 do presente acórdão, relativas ao método de análise, conforme este resulta do Acórdão de 22 de junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323), a Equivalenza Manufactory considera todavia que o Tribunal Geral respeitou este método no caso em apreço. Com efeito, o Tribunal Geral, num primeiro momento, avaliou, de forma individualizada, objetiva e detalhada, os graus de semelhança nos planos visual, fonético e conceptual dos sinais em conflito, antes de proceder, num segundo momento, à apreciação global da sua semelhança ou à análise do risco de confusão, tomando em consideração, apenas nesta última fase, os hábitos de compra do público relevante.
- 53 No que respeita à quarta parte, a Equivalenza Manufactory começa por sublinhar que, para apreciar o grau de semelhança entre dois sinais em conflito, pode ser adequado avaliar a importância que deve ser atribuída aos aspetos visual, fonético e conceptual, tomando em consideração a categoria de produtos em causa e as condições da sua comercialização. Ora, estes produtos, a saber, perfumes, são sempre vistos antes de serem comprados, como o Tribunal Geral recordou corretamente no n.º 51 do acórdão recorrido. Por conseguinte, deve ser atribuída uma maior importância às semelhanças visuais no âmbito da apreciação da semelhança dos sinais em conflito no seu conjunto ou da apreciação global do risco de confusão.
- 54 Em primeiro lugar, ao criticar a falta de clareza da argumentação do EUIPO, a Equivalenza Manufactory sustenta que o método aplicado pelo Tribunal Geral não está viciado de um erro de direito. Com efeito, o Tribunal Geral procedeu a duas apreciações distintas, considerando, antes de mais, que os sinais em conflito eram diferentes no plano visual atendendo aos seus elementos de parecença e de dissemelhança visuais, e, em seguida, que estes sinais são diferentes no conjunto à luz das suas grandes diferenças nos planos visual e conceptual, independentemente de semelhanças menores tomadas em consideração, e atendendo ao reduzido impacto do aspeto fonético para a categoria de produtos considerada.
- 55 Em segundo lugar, a Equivalenza Manufactory alega que resulta de uma interpretação teleológica dos n.ºs 46 e seguintes do acórdão recorrido que o Tribunal Geral efetuou uma apreciação global do risco de confusão. Seja como for, o Tribunal Geral teria chegado à mesma conclusão se tivesse tomado em consideração as raras semelhanças entre os sinais em conflito na fase da apreciação da semelhança destes sinais no seu conjunto ou, posteriormente, na fase da apreciação global do risco de confusão.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 56 Com a terceira e quarta partes do fundamento único do presente recurso, que há que examinar em conjunto, o EUIPO acusa, em substância, o Tribunal Geral de ter recorrido a um método errado de exame do risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. O EUIPO considera assim que o Tribunal Geral não podia, na fase da apreciação da semelhança dos sinais em conflito no seu conjunto, tomar em consideração os modos de comercialização dos produtos em causa e proceder a uma neutralização das semelhanças entre estes sinais para excluir qualquer semelhança entre os referidos sinais e renunciar a efetuar a apreciação global do risco de confusão.
- 57 A este respeito, importa recordar que, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os fatores pertinentes do caso concreto (Acórdãos de 11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.º 22, e de 8 de maio de 2014, Bimbo/IHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, n.º 20), entre os quais figuram, nomeadamente, o grau de semelhança entre os sinais em conflito e entre os produtos ou os serviços designados em causa, bem como a intensidade do prestígio e o grau de caráter distintivo, intrínseco ou adquirido através da utilização, da marca anterior (Acórdão de 24 de março de 2011, Ferrero/IHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, n.º 64).
- 58 A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes. A perceção dos sinais que o consumidor médio dos produtos ou dos serviços em causa tem desempenha um papel determinante na apreciação global deste risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a um exame das suas diferentes particularidades (Acórdãos de 11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.º 23; de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.º 25; e de 22 de outubro de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, n.º 35).
- 59 Esta apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em consideração e, nomeadamente, a semelhança dos sinais em conflito e a dos produtos ou dos serviços em causa. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou os serviços em causa pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre os sinais em conflito, e inversamente (Acórdãos de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.º 19, e de 18 de dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.º 46 e jurisprudência referida).
- 60 Contudo, não havendo nenhuma semelhança entre a marca anterior e o sinal cujo registo é pedido, a notoriedade ou o prestígio da marca anterior, a identidade ou a semelhança dos produtos ou dos serviços em causa não são suficientes para constatar um risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 (v., neste sentido, Acórdãos de 12 de outubro de 2004, Vedral/IHMI, C-106/03 P, EU:C:2004:611, n.º 54, e de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, n.º 53). Com efeito, a identidade ou a semelhança dos sinais em conflito constitui um requisito necessário da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, pelo que esta disposição é manifestamente inaplicável quando o Tribunal Geral afasta qualquer semelhança entre os sinais em conflito. Só no caso de estes sinais apresentarem uma certa semelhança, ainda que reduzida, é que incumbe a esta jurisdição proceder a uma apreciação global para determinar se, não obstante o reduzido grau de semelhança entre estes, existe, devido à presença de outros fatores pertinentes, tais como a notoriedade ou o prestígio da marca anterior, um risco de confusão no espírito do público em causa (v., neste sentido, Acórdão de 24 de março de 2011, Ferrero/IHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, n.ºs 65, 66 e jurisprudência referida).

- 61 No caso em apreço, é em aplicação da jurisprudência referida no número anterior do presente acórdão, a qual, em substância, é recordada no n.º 16 do acórdão recorrido, que o Tribunal Geral declarou, nos n.ºs 55 e 56 deste último acórdão, que, não sendo os sinais em conflito, segundo uma impressão de conjunto, semelhantes, um dos requisitos cumulativos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não se encontrava preenchido, pelo que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito quando constatou que existia um risco de confusão.
- 62 O Tribunal Geral chegou a esta conclusão no termo de uma análise que comportou, essencialmente, duas etapas.
- 63 Num primeiro momento, nos n.ºs 26 a 45 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral procedeu à comparação dos sinais em conflito nos planos visual, fonético e conceptual. Em substância, constatou, nos n.ºs 32, 39 e 45 do acórdão recorrido, que os sinais em conflito eram dissemelhantes nos planos visual e conceptual, mas apresentavam um grau médio de semelhança no plano fonético.
- 64 Num segundo momento, nos n.ºs 46 a 54 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral procedeu a uma apreciação da semelhança dos sinais em conflito no seu conjunto, que é objeto das presentes partes do fundamento único.
- 65 Neste âmbito, o Tribunal Geral considerou, como decorre dos n.ºs 48 e 51 a 53 deste acórdão, que, atendendo às condições de comercialização dos produtos em causa, o aspeto visual dos sinais em conflito, à luz do qual estes sinais eram diferentes, era mais importante na apreciação da impressão de conjunto produzida por estes do que os aspetos fonético e conceptual dos referidos sinais. Além disso, o Tribunal Geral salientou, no n.º 54 do referido acórdão, que os sinais em conflito eram diferentes no plano conceptual devido à presença, no sinal cujo registo é pedido, dos elementos «black» e «by equivalenza».
- 66 Por conseguinte, resulta do acórdão recorrido que o Tribunal Geral renunciou a efetuar a apreciação global do risco de confusão, pelo facto de os sinais em conflito não serem, segundo uma impressão de conjunto, semelhantes. Com efeito, no termo de uma apreciação da semelhança destes sinais no seu conjunto, o Tribunal Geral concluiu, em substância, que, não obstante o seu grau médio de semelhança fonética, os referidos sinais não eram semelhantes devido às suas dissemelhanças visuais, preponderantes à luz das condições de comercialização, e conceptuais.
- 67 Esta apreciação enferma de erros de direito.
- 68 A este respeito, em primeiro lugar, há que recordar que o Tribunal de Justiça declarou que, para apreciar o grau de semelhança existente entre os sinais em conflito, há que determinar o seu grau de semelhança visual, fonética e conceptual e, se necessário, avaliar a importância que deve ser conferida a estes diferentes elementos, tomando em consideração a categoria de produtos ou de serviços em causa ou as condições em que são comercializados (Acórdãos de 22 de junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, n.º 27, e de 12 de junho de 2007, *IHMI/Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.º 36).
- 69 É certo que, como expôs o advogado-geral, em substância, nos n.ºs 53 a 55 das suas conclusões, esta jurisprudência deu lugar a aplicações divergentes pelo juiz da União, no sentido de que as condições de comercialização puderam ser tomadas em consideração na fase, consoante o caso, da apreciação da semelhança dos sinais em conflito ou da apreciação global do risco de confusão.
- 70 Todavia, há que precisar que, embora as condições de comercialização constituam um fator pertinente na aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a sua tomada em consideração faz parte da etapa da apreciação global do risco de confusão e não da etapa da apreciação da semelhança dos sinais em conflito.

- 71 Com efeito, como observou o advogado-geral nos n.ºs 69, 73 e 74 das suas conclusões, a apreciação da semelhança dos sinais em conflito, que constitui apenas uma das etapas do exame do risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, implica que se comparem os sinais em conflito para determinar se estes sinais apresentam, num ou noutro dos planos visual, fonético e conceptual, um grau de semelhança. Embora esta comparação se deva basear na impressão de conjunto que os referidos sinais deixam na memória do público relevante, deve contudo ser efetuada à luz das qualidades intrínsecas dos sinais em conflito (v., por analogia, Acórdão de 2 de setembro de 2010, *Calvin Klein Trademark Trust/IHMI*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, n.º 46).
- 72 Ora, como o EUIPO alega com razão, a tomada em consideração das condições de comercialização dos produtos ou dos serviços visados por dois sinais em conflito para efeitos da comparação destes sinais poderia conduzir ao resultado absurdo de os mesmos sinais serem suscetíveis de serem qualificados de semelhantes ou de diferentes em função dos produtos e dos serviços que visam e das condições em que estes últimos são comercializados.
- 73 Decorre do que precede que, ao ter tomado em consideração, nos n.ºs 48 a 53 e 55 do acórdão recorrido, as condições de comercialização dos produtos em causa na fase de uma apreciação da semelhança dos sinais em conflito no seu conjunto e ao dar primazia, devido a essas condições, às diferenças visuais identificadas entre estes sinais em detrimento da sua semelhança fonética, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito.
- 74 Em segundo lugar, na medida em que o Tribunal Geral também destacou, na fase da sua apreciação da semelhança dos sinais em conflito no seu conjunto, a respetiva dissemelhança conceptual, há que recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a apreciação global do risco de confusão implica que as diferenças conceptuais entre os sinais em conflito podem neutralizar semelhanças fonética e visual entre estes dois sinais, desde que pelo menos um destes sinais tenha, na perspetiva do público relevante, um significado claro e determinado, de tal forma que este público seja suscetível de o compreender diretamente (Acórdão de 18 de dezembro de 2008, *Les Éditions Albert René/IHMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.º 98; v., também, neste sentido, Acórdãos de 12 de janeiro de 2006, *Ruiz-Picasso e o./IHMI*, C-361/04 P, EU:C:2006:25, n.º 20, e de 23 de março de 2006, *Mühlens/IHMI*, C-206/04 P, EU:C:2006:194, n.º 35).
- 75 A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou, no n.º 44 do Acórdão de 5 de outubro de 2017, *Wolf Oil/EUIPO* (C-437/16 P, não publicado, EU:C:2017:737), que a apreciação das condições de uma tal neutralização se integra na apreciação da semelhança dos sinais em conflito após a avaliação dos graus de semelhança nos planos visual, fonético e conceptual. Importa todavia precisar que esta consideração está intrinsecamente ligada à hipótese, excecional, em que pelo menos um dos sinais em conflito tem, na perspetiva do público relevante, um significado claro, determinado e que pode ser diretamente compreendido por esse público. Daqui resulta que só se estas condições estiverem reunidas é que, em conformidade com a jurisprudência referida no número anterior do presente acórdão, o Tribunal Geral pode não proceder à apreciação global do risco de confusão pelo facto de, devido às grandes diferenças conceptuais entre os sinais em conflito e o significado claro, determinado e diretamente compreensível pelo público relevante de pelo menos um destes sinais, estes produzirem uma impressão de conjunto diferente, não obstante a existência, entre si, de certos elementos de semelhança no plano visual ou fonético.
- 76 Em contrapartida, não tendo, nenhum dos sinais em conflito, esse significado claro, determinado e diretamente compreensível pelo público relevante, o Tribunal Geral não pode proceder a uma neutralização e não proceder à análise global do risco de confusão. Em tal caso, compete, pelo contrário, a esta jurisdição proceder a uma análise global deste risco tomando em consideração todos os elementos de semelhança e de diferença identificados ao mesmo título que todos os outros elementos pertinentes, tais como o grau de atenção do público relevante (v., neste sentido, Acórdão de 12 de janeiro de 2006, *Ruiz-Picasso e o./IHMI*, C-361/04 P, EU:C:2006:25, n.ºs 21 e 23) ou o grau do carácter distintivo da marca anterior.

- 77 Daqui resulta que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito por, nos n.ºs 54 e 55 do acórdão recorrido, ter decidido neutralizar a semelhança dos sinais em conflito no plano fonético à luz da sua dissemelhança conceptual e ter renunciado à análise global do risco de confusão, embora não tenha de modo nenhum constatado, nem sequer verificado, que, no caso em apreço, pelo menos um dos sinais em causa tinha, no espírito do público relevante, um significado claro e determinado, de tal forma que este público era suscetível de o compreender diretamente.
- 78 Decorre do que precede que há que julgar procedentes a terceira e quarta partes do fundamento único do presente recurso, sem que seja necessário examinar os outros argumentos apresentados pelo EUIPO a respeito de uma pretensa dupla neutralização das semelhanças visuais entre os sinais em conflito.
- 79 Por conseguinte, atendendo às conclusões a que se chegou nos n.ºs 30 e 78 do presente acórdão, há que anular o acórdão recorrido.

Quanto ao recurso no Tribunal Geral

- 80 Em conformidade com o disposto no artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado. É o que sucede no presente caso.

Argumentos das partes

- 81 Em apoio dos seus pedidos de anulação da decisão controvertida, a Equivalenza Manufactory alega que a Câmara de Recurso cometeu erros de apreciação na fase da comparação dos sinais em conflito nos planos visual, fonético e conceptual, viciando assim de erros a apreciação global do risco de confusão.
- 82 Em primeiro lugar, no que respeita à comparação dos sinais em conflito, a Equivalenza Manufactory alega que a Câmara de Recurso considerou erradamente que estes sinais eram semelhantes no plano visual. Em substância, esta Câmara restringiu erradamente o sinal cujo registo é pedido ao elemento nominativo «label» e, mais especificamente, às cinco letras que o compõem, ignorando o valor e o caráter distintivo dos seus outros elementos nominativos e figurativos.
- 83 No plano fonético, uma vez que os sinais em conflito possuem uma entoação e um ritmo diferentes, produzem um som claramente diferente.
- 84 No plano conceptual, as palavras «label» e «black» são palavras correntes da língua inglesa, compreendidas pelos consumidores relevantes, ao passo que a palavra «labell» não possui nenhum significado e é assim considerada uma palavra fantasiosa. Embora tenha considerado, corretamente, que estes sinais eram assim diferentes neste plano, a Câmara de Recurso não atribuiu importância suficiente a esta diferença no âmbito da sua comparação dos referidos sinais.
- 85 Em segundo lugar, relativamente à apreciação global do risco de confusão, a Equivalenza Manufactory defende que as diferenças entre os sinais em conflito revestem uma importância maior do que os seus elementos de parecença. Vários perfumes são comercializados sob sinais que contêm o elemento nominativo «label», pelo que o público relevante consegue identificar este termo. Este facto é comprovado por uma lista de marcas apresentada pela Equivalenza Manufactory. Importa tomar em consideração a circunstância de que os perfumes são sempre comprados à vista. Não se pode considerar que o sinal cujo registo é pedido é percebido como uma variante da marca anterior atendendo às diferenças entre os elementos visuais dos sinais em conflito, que são sinais figurativos.
- 86 O EUIPO contesta todos estes argumentos.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 87 A título preliminar, importa recordar que é facto assente entre as partes que o público relevante é composto pelo grande público da República Checa, da Hungria, da Polónia e da Eslovénia, que tenha um nível de atenção médio. É também facto assente entre as partes que os produtos em causa são idênticos.
- 88 No que respeita à comparação dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso considerou, nos n.ºs 24 a 28 da decisão controvertida, que estes sinais apresentavam um grau médio de semelhança nos planos visual e fonético e que, na medida em que o adjetivo «black» é compreendido pelo público relevante, estes são diferentes no plano conceptual.
- 89 A este respeito, importa observar que o sinal cujo registo é pedido é um sinal figurativo que contém o elemento nominativo «black label», escrito em letras maiúsculas brancas no meio de uma forma geométrica quadrilátera de cor preta sobre a qual estão duas folhas estilizadas. Na parte inferior deste sinal figuram os termos «by equivalenza», escritos em diagonal com um tipo de caracteres mais pequeno de cor preta sobre fundo branco. Os elementos figurativos do referido sinal e a estilização dos elementos nominativos deste último são relativamente simples. Atendendo ao seu posicionamento central e ao seu tamanho, o elemento nominativo «black label» forma o elemento dominante do mesmo sinal por chamar especialmente a atenção do consumidor. Este elemento surge como um todo, no meio do qual o adjetivo «black» é evidenciado por figurar, em caracteres em negrito, no início do referido elemento.
- 90 A marca anterior compreende o elemento nominativo «labell» escrito em letras maiúsculas brancas numa oval de cor azul. A sua forma oval, a sua cor e o tipo de caracteres utilizado são pouco originais. O posicionamento da palavra «labell» no centro desta forma e o contraste entre a cor branca destas letras relativamente ao fundo azul tendem a evidenciar o elemento nominativo «labell».
- 91 Primeiro, verifica-se que, no plano visual, os sinais em conflito têm em comum as cinco letras «l», «a», «b», «e» e «l», que figuram em letras maiúsculas de cor branca e num tipo de caracteres banal sobre um fundo mais escuro. Estas letras constituem um dos elementos nominativos do sinal cujo registo é pedido e as cinco primeiras letras do elemento nominativo único, composto por seis letras no total, e dominante de que é composta a marca anterior.
- 92 Em contrapartida, os sinais em conflito diferem, por um lado, nas suas cores e nos seus elementos gráficos. Atendendo ao seu tamanho, estes elementos ocupam, na impressão visual destes sinais, um lugar não negligenciável. Acresce que, embora a forma geométrica quadrilátera e as duas folhas estilizadas do sinal cujo registo é pedido sejam, em si mesmas, relativamente simples, a sua combinação influencia consideravelmente a impressão visual deste sinal.
- 93 Por outro lado, os referidos sinais diferem devido à presença, no sinal cujo registo é pedido, da palavra «black» e dos termos «by equivalenza». Embora estes últimos ocupem um lugar secundário no sinal cujo registo é pedido, o primeiro é aí realçado pelos seus caracteres em negrito e pela sua posição central.
- 94 Atendendo aos elementos mencionados nos n.ºs 89 a 93 do presente acórdão, há que considerar que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que os sinais em conflito apresentavam um grau médio de semelhança no plano visual.
- 95 Segundo, no plano fonético, os sinais em conflito têm em comum o termo «label» ou «labell» que será pronunciado de forma idêntica pelo público relevante. Em contrapartida, os sinais em conflito diferem por a marca anterior ser composta apenas pela palavra «labell», que comporta duas sílabas, ao passo que o sinal cujo registo é pedido é composto por quatro palavras e contém nove sílabas no total. No entanto, à semelhança da Câmara de Recurso, há que considerar que é provável que os consumidores

não pronunciem os termos «by equivalenza» na medida em que estes ocupam uma posição secundária no sinal cujo registo é pedido e porque, atendendo ao comprimento das quatro palavras, os consumidores terão tendência para abreviar a expressão «black label by equivalenza» e pronunciar apenas as duas primeiras palavras que esta comporta.

- 96 Foi assim sem cometer um erro de apreciação que a Câmara de Recurso concluiu que os sinais em conflito apresentavam um grau médio de semelhança fonética.
- 97 Terceiro, no plano conceptual, importa salientar que não está demonstrado que o público relevante compreende o significado da palavra inglesa «label», pelo que há que considerar que a marca anterior será percecionada como sendo constituída por uma palavra fantasiosa, desprovida de significado. Em contrapartida, o público relevante compreende o adjetivo «black», enquanto palavra de base da língua inglesa, como descritivo de uma cor e estará igualmente em condições de compreender as palavras «by equivalenza» como uma indicação de que os produtos em causa provêm da Equivalenza Manufactory.
- 98 À luz do que precede, afigura-se que os sinais em conflito apresentam um grau médio de semelhança visual e de semelhança fonética e que estes sinais são diferentes no plano conceptual.
- 99 Na medida em que a Equivalenza Manufactory alega que as diferenças conceptuais entre os sinais em conflito são suscetíveis de neutralizar as semelhanças entre estes sinais, basta constatar que, em conformidade com a jurisprudência recordada no n.º 74 do presente acórdão, essa neutralização exige que pelo menos um dos dois sinais tenha, no espírito do público relevante, um significado claro e determinado, de modo a que esse público seja suscetível de o compreender diretamente. Ora, atendendo às considerações que figuram no n.º 97 do presente acórdão, não é o que sucede no caso em apreço.
- 100 No que respeita à apreciação global do risco de confusão, há que salientar que não é contestado que, como a Câmara de Recurso observou no n.º 29 da decisão controvertida, a marca anterior possui um carácter distintivo médio. Importa igualmente tomar em consideração o facto de que o público relevante tem um nível de atenção médio e que os produtos abrangidos pelos sinais em conflito são idênticos.
- 101 À luz destes elementos, foi com razão que a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 32 da decisão controvertida, que existe um risco de confusão entre os sinais em conflito, para o público relevante.
- 102 A mera presença, no sinal cujo registo é pedido, dos termos «black» e «by equivalenza» não é suficiente para afastar semelhante risco. Com efeito, por um lado, resulta dos fundamentos que figuram nos n.ºs 89 a 96 do presente acórdão que, não obstante a presença destes termos, os sinais em conflito apresentam, nos planos visual e fonético, um grau médio de semelhança, que é devidamente tomado em consideração na presente apreciação global do risco de confusão. Por outro lado, o adjetivo «black» constitui um termo puramente descritivo de uma cor de base e os termos «by equivalenza» não encontram nenhuma indicação análoga na marca anterior.
- 103 Atendendo a todas as considerações precedentes, há que afastar o fundamento único invocado pela Equivalenza Manufactory e, por conseguinte, negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 104 Nos termos do artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas. Nos termos do artigo 138.º, n.º 1, deste regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184.º, n.º 1, deste, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

105 No caso em apreço, tendo o EUIPO pedido a condenação da Equivalenza Manufactory nas despesas e tendo esta sido vencida, há que condená-la a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pelo EUIPO relativas tanto ao processo em primeira instância que correu sob o número T-6/17 como ao presente recurso.

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

- 1) **É anulado o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 7 de março de 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, não publicado, EU:T:2018:119).**
- 2) **É negado provimento ao recurso de anulação interposto pela Equivalenza Manufactory SL no Tribunal Geral da União Europeia no processo T-6/17.**
- 3) **A Equivalenza Manufactory SL suportará, além das suas próprias despesas relativas tanto ao processo em primeira instância que correu sob o número T-6/17 como ao processo de recurso, as despesas suportadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) relativas a estes processos.**

Assinaturas