



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

6 de dezembro de 2018*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia CCB — Marca figurativa da União Europeia anterior CB — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Semelhança entre os sinais — Prestígio e elevado carácter distintivo da marca anterior — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Artigo 75.º, segunda frase, e artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigo 94.º, n.º 1, segunda frase, e artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001)»

No processo T-665/17,

China Construction Bank Corp., com sede em Pequim (China), representada por A. Carboni e J. Gibbs, solicitors,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Groupement des cartes bancaires, com sede em Paris (França), representado por C. Herissay Ducamp, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO de 14 de junho de 2017 (processo R 2265/2016-1), relativa a um processo de oposição entre o Groupement des cartes bancaires e a China Construction Bank,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção),

composto por: S. Gervasoni (relator), presidente, L. Madise e R. da Silva Passos, juízes,

secretário: R. Ükelyté, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de setembro de 2017,

vista a resposta do EUIPO entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de novembro de 2017,

vista a resposta do interveniente entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de dezembro de 2017,

* Língua do processo: inglês.

após a audiência de 28 de junho de 2018,
profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 14 de outubro de 2014, a recorrente, a China Construction Bank Corp., apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do 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), conforme alterado [substituído 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)].
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



- 3 Os serviços para os quais o registo foi pedido integram, após a limitação verificada durante o processo no EUIPO, a classe 36 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: «Serviços bancários; avaliações financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; serviços de financiamento; serviços de cartões de crédito, de débito; depósito de valores; avaliação de antiguidades; corretagem; serviços de garantia; serviços fiduciários».
- 4 Em 7 de maio de 2015, o interveniente, o Groupement des cartes bancaires, deduziu oposição ao registo da marca requerida para todos os produtos referidos no n.º 3, *supra*, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 46.º do Regulamento 2017/1001).
- 5 A oposição baseou-se, nomeadamente, na marca figurativa da União Europeia anterior registada em 12 de novembro de 1999 sob o número 269415 e apresenta-se do seguinte modo:



- 6 A marca anterior foi registada, nomeadamente, para os serviços da classe 36, que correspondem à seguinte descrição: «Seguros e serviços financeiros, a saber: seguros, agência de câmbio; emissão de cheques de viagem e letras de crédito; negócios financeiros, negócios monetários, negócios bancários; serviços de fundo de previdência; gestão de fluxos bancários e monetários por meios eletrónicos; serviços de carteira eletrónica; emissão e serviços de cartões de pré-pagamento, de cartões de pagamento, de crédito, de levantamento, com chip ou fita magnética, de cartões magnéticos e de

cartões de memória; emissão de cartões bancários não eletrónicos; serviços de levantamento de dinheiro com cartões com chip ou fita magnética, transferências eletrónicas de fundos; serviços de pagamento eletrónico; serviços de pagamento com cartão; serviços de cartões pré-pagos; serviços de transações financeiras com destino aos detentores de cartões através de caixas automáticas de dinheiro; serviços de autenticação e verificação das partes; serviços de informação financeira através de qualquer meio de telecomunicação; serviços de autorização e liquidação dos pagamentos por número de cartão; serviço de pagamento remoto protegido; informação financeira, nomeadamente recolha remota de informação e de dados financeiros».

- 7 O motivo invocado em apoio da oposição foi, nomeadamente, o previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001].
- 8 Em 4 de outubro de 2016, a Divisão de Oposição deferiu a oposição por existir um risco de confusão e indeferiu o pedido de registo.
- 9 Em 5 de dezembro de 2016, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001).
- 10 Por decisão de 14 de junho de 2017 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso.
- 11 Em particular, a Câmara de Recurso considerou que o território pertinente para efeitos de apreciação do risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 era o da União Europeia e que público pertinente era composto parcialmente por profissionais e parcialmente por consumidores finais ou pelo grande público, cujo nível de atenção seja elevado (n.ºs 19 e 20 da decisão impugnada). A Câmara de Recurso entendeu depois, sob o título «Prestígio» (n.ºs 22 a 25 da decisão impugnada), e com base em vários elementos fornecidos pelo interveniente, que o público francês pertinente identificaria a marca anterior como sendo a sigla CB, que define o cartão de pagamento do Groupement des cartes bancaires e evocou o prestígio da marca nominativa CB em relação aos serviços incluídos na classe 36, conforme estabelecida pela Quarta Câmara de Recurso na decisão de 27 de agosto de 2014, relativa ao processo R 944/2013-4, CCB/CB (a seguir «decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso»).
- 12 No que respeita à comparação entre os sinais, a Câmara de Recurso considerou, apesar do caráter muito estilizado da marca anterior, que esta última seria percecionada como o grupo de letras maiúsculas «CB» e que o elemento figurativo da marca requerida era acessório ao seu elemento dominante constituído pelo grupo de letras maiúsculas «CCB» (n.ºs 30 e 31 da decisão impugnada). Daí deduziu, em substância, a existência de uma certa semelhança visual entre as marcas em conflito (n.ºs 32 e 33 da decisão impugnada). Após ter considerado que estas marcas eram, no plano fonético, semelhantes num grau superior à média, uma vez que, nomeadamente, a marca requerida incluía as letras da marca anterior, e após ter salientado que não era possível proceder a uma comparação conceptual na falta de significado dos dois sinais, a Câmara de Recurso aprovou a declaração da existência de semelhança entre os sinais em causa da Divisão de Oposição (n.ºs 34 a 36 da decisão impugnada).
- 13 Tendo observado que a identidade dos serviços em causa não era contestada, a Câmara de Recurso considerou que, atenta essa identidade, o prestígio da marca anterior em França e a semelhança entre os sinais, as diferenças entre esses sinais e o nível de atenção superior à média do público pertinente não eram suficientes para afastar o risco de confusão no espírito do público visado, em França (n.ºs 39 e 40 da decisão impugnada). Acrescentou que o facto de os serviços visados no pedido de marca não serem utilizados com regularidade pelos consumidores aumentava a possibilidade de esses consumidores, mesmo aqueles que revelassem um nível elevado de atenção, serem enganados pela sua recordação imprecisa da configuração das marcas (n.º 41 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

- 14 Na sequência de desistências verificadas na audiência e registadas na ata da audiência, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - condenar o EUIPO e o interveniente nas despesas.
- 15 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.
- 16 O interveniente conclui pedindo, tendo em conta os esclarecimentos prestados na audiência e registados na ata da audiência, que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 17 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, à violação do artigo 75.º, segunda frase, e do artigo 76.º, n.º 1, primeira frase, do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigo 94.º, n.º 1, segunda frase, e artigo 95.º, n.º 1, primeira frase, do Regulamento 2017/1001) e, o segundo, à violação do artigo 8.º, n.º 1, b), do Regulamento n.º 207/2009.

Quanto ao fundamento relativo à violação do artigo 75.º, segunda frase, e do artigo 76.º, n.º 1, primeira frase, do Regulamento n.º 207/2009

- 18 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso violou o dever de fundamentar as suas decisões exclusivamente em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se (artigo 75.º, segunda frase, do Regulamento n.º 207/2009), bem como a obrigação de limitar a sua análise aos fundamentos invocados pelas partes (artigo 76.º, n.º 1, primeira frase, do Regulamento n.º 207/2009), ao basear a decisão impugnada na decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso e na não utilização com regularidade dos serviços da classe 36, quando essa decisão e essa constatação não foram nem invocadas nem apresentadas ou provadas durante o processo no EUIPO e que não teve a possibilidade de apresentar observações a seu respeito.
- 19 Cabe recordar, a este respeito, que, nos termos do artigo 76.º, n.º 1, primeira frase, do Regulamento n.º 207/2009, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de registo, o exame do EUIPO limita-se aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes.
- 20 Esta disposição limita duplamente a análise do EUIPO. Por um lado, visa a base factual das decisões do EUIPO, a saber, os factos e as provas nos quais estas se podem validamente basear, e, por outro, a base jurídica destas decisões, a saber, as disposições que a instância a que foi submetido o processo tem de aplicar. Assim, a Câmara de Recurso, ao pronunciar-se sobre um recurso de uma decisão que ponha termo a um processo de oposição, apenas pode fundamentar a sua decisão nos motivos relativos de

recusa que a parte em causa tenha invocado, bem como nos factos e nas provas apresentados por essa parte, respeitantes a esses motivos [v. Acórdão de 27 de outubro de 2005, Éditions Albert René/IHMI — Orange (MOBILIX), T-336/03, EU:T:2005:379, n.º 33 e jurisprudência referida].

- 21 Segundo o artigo 75.º, segunda frase, do Regulamento n.º 207/2009, as decisões do EUIPO só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.
- 22 Resulta da jurisprudência que, embora o direito de ser ouvido, consagrado no artigo 75.º, segunda frase, do Regulamento n.º 207/2009, seja extensivo a todos os elementos de facto ou de direito, bem como aos elementos de prova que constituem o fundamento da decisão, tal direito não se aplica, porém, à posição final que a Administração entende adotar. Assim, a Câmara de Recurso não é obrigada a ouvir um recorrente sobre uma apreciação factual que integra a sua posição final. Decorre igualmente da jurisprudência que o facto de uma parte não ter podido pronunciar-se sobre afirmações que não constituem um fundamento autónomo da decisão impugnada, mas que fazem parte do raciocínio da Câmara de Recurso relativo à apreciação global do risco de confusão, quando essa parte pôde tomar posição sobre os fundamentos relativos à comparação dos sinais em que essa decisão se baseia, não constitui uma violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 [v. Acórdão de 23 de janeiro de 2008, Demp/IHMI — Bau How (BAU HOW), T-106/06, não publicado, EU:T:2008:14, n.º 17 e jurisprudência referida].
- 23 No caso em apreço, tratando-se, em primeiro lugar, da decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso, cabe salientar, como fazem o EUIPO e o interveniente, que este invocou e comunicou a referida decisão em apoio da sua oposição (observações de 10 de novembro de 2015, em apoio da oposição) e, seguidamente, em resposta ao recurso interposto pela recorrente da decisão da Divisão de Oposição (observações de 17 de fevereiro de 2017).
- 24 Daqui resulta que, no caso em apreço, a Câmara de Recurso baseou-se validamente neste facto invocado por uma parte no litígio. Deve acrescentar-se que, na medida em que tão-só a decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso em si foi invocada, e não o conjunto dos elementos de prova comunicados no decurso do processo que deu origem a tal decisão, a Câmara de Recurso limitou-se, com razão, a evocar a conclusão da apreciação feita na referida decisão em apoio da sua própria apreciação do prestígio da marca anterior.
- 25 Segue-se, igual e necessariamente, que a recorrente estava em condições, tanto nas suas observações sobre a oposição como no recurso interposto na Câmara de Recurso da decisão da Divisão de Oposição, cujos fundamentos registam a decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso, de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista a respeito desta última decisão. Importa precisar, a este respeito, que a recorrente estava tanto em condições de tomar uma posição esclarecida sobre a decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso, incluindo o conjunto dos elementos que nela foram tidos em conta, quanto era parte no processo que conduziu à adoção dessa decisão.
- 26 É possível acrescentar que, mesmo que tais possibilidades de tomada de posição sobre a decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso não fossem consideradas suficientes para o respeito do direito da recorrente de ser ouvida, tal não implicaria que a decisão impugnada estava viciada [v., neste sentido, Acórdão de 15 de julho 2015, Australian Gold/IHMI — Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, n.º 18 e jurisprudência referida]. Com efeito, uma vez que ficará demonstrado, no n.º 47, *supra*, que as considerações da Câmara de Recurso relativas ao prestígio da marca anterior em França são válidas, independentemente da apreciação da decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso, o procedimento administrativo em causa não teria tido um resultado diferente se a recorrente tivesse tido a possibilidade de tomar posição sobre essa decisão na sequência das observações do interveniente em resposta ao seu recurso na Câmara de Recurso.

- 27 Tratando-se, em segundo lugar, da constatação da não utilização com regularidade dos serviços requeridos da classe 36, é certamente possível admitir, na senda da recorrente, que esta constatação não foi nem invocada enquanto tal na Câmara de Recurso nem demonstrada por elementos de prova durante o processo que deu origem à decisão impugnada.
- 28 Não obstante, cabe salientar que a constatação em causa não constitui nem a «base factual» da decisão impugnada, na aceção da jurisprudência recordada no n.º 20, *supra*, nem um «fundamento autónomo» da decisão impugnada, na aceção da referida no n.º 22, *supra*. Como assinala com pertinência o EUIPO, essa constatação de não utilização com regularidade dos serviços em causa está ligada, *in casu*, à consideração da Câmara de Recurso de que o público pertinente tem em memória uma imagem imperfeita das marcas em causa, consideração que, além do mais, sublinhe-se, assenta na possibilidade, rara, geralmente admitida, de proceder à comparação direta entre as marcas e que, *in casu*, só é confirmada pela utilização de reduzida regularidade dos serviços em causa [v., neste sentido, Acórdãos de 23 de outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, EU:T:2002:262, n.º 28, e de 17 de setembro de 2008, FVB/IHMI — FVD (FVB), T-10/07, não publicado, EU:T:2008:380, n.ºs 29 e 56].
- 29 Daqui resulta que, tendo-se baseado na não utilização com regularidade dos serviços em causa, a Câmara de Recurso, por um lado, não excedeu os limites da base factual da sua análise e, por outro, não tinha a obrigação de ouvir a recorrente sobre a constatação em causa.
- 30 Resulta do quanto precede que o fundamento relativo à violação do artigo 75.º, segunda frase, e do artigo 76.º, n.º 1, primeira frase, do Regulamento n.º 207/2009 deve, em todo o caso, ser julgado improcedente.

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

- 31 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca é recusado 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. Além disso, por força do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i), do Regulamento 2017/1001], são consideradas marcas anteriores as marcas da União Europeia, cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca da União Europeia.
- 32 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. Segundo essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a perceção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, e tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos serviços designados [v. Acórdão de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, n.ºs 30 a 33 e jurisprudência referida].
- 33 Para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre as marcas em conflito e uma identidade ou semelhança entre os produtos ou os serviços que designam. Trata-se de condições cumulativas [v. Acórdão de 22 de janeiro de 2009, Commercy/IHMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, n.º 42 e jurisprudência referida].

- 34 A perceção das marcas que o consumidor médio tem da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão (v. Acórdão de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.º 35 e jurisprudência referida).
- 35 No caso em apreço, a recorrente não contesta a consideração da Câmara de Recurso de que o público pertinente é composto por profissionais e pelo público e revela um elevado nível de atenção (n.º 19 da decisão impugnada). Esta consideração deve ser validada, tendo em conta, em particular, a natureza dos serviços em causa [v., neste sentido, Acórdão de 10 de junho de 2015, AgriCapital/IHMI — agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, n.º 28 e jurisprudência referida].
- 36 A recorrente também não contesta a definição da Câmara de Recurso do território pertinente para efeitos da apreciação do risco de confusão no presente caso (n.º 20 da decisão impugnada), a saber, o território da União, sendo de recordar que basta que exista um motivo relativo de recusa numa parte da União [v. Acórdão de 14 de dezembro de 2006, Mast-Jägermeister/IHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, EU:T:2006:397, n.º 76 e jurisprudência referida].
- 37 Em contrapartida, a recorrente contesta a apreciação da Câmara de Recurso do caráter distintivo da marca anterior, a da semelhança entre os sinais em conflito e a apreciação global do risco de confusão no caso em apreço.

Quanto ao caráter distintivo da marca anterior

- 38 A recorrente critica a Câmara de Recurso por ter baseado a sua apreciação do caráter distintivo da marca anterior nas conclusões relativas ao prestígio, conforme expostas na decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso, quando estava em causa nessa decisão, nomeadamente, uma marca diferente da marca anterior. Critica igualmente a Câmara de Recurso por não ter identificado os serviços relativamente aos quais considerou que a marca anterior gozava de prestígio e considera que as provas apresentadas não permitiam demonstrar o prestígio em relação a todos os serviços cobertos pela marca anterior. Por último, a recorrente critica o facto de a Câmara de Recurso se ter apoiado no prestígio da marca anterior, quando só a determinação do seu caráter distintivo acrescido era pertinente para a apreciação do risco de confusão.
- 39 Cabe salientar, a título preliminar, como sublinha com pertinência o EUIPO, que os conceitos de «prestígio» e de «elevado caráter distintivo» estão estreitamente ligados. Com efeito, decorre de jurisprudência constante que o prestígio de uma marca anterior pode contribuir para o seu elevado caráter distintivo e, assim, aumentar o risco de confusão entre esta marca e uma marca requerida [Acórdãos de 4 de novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, EU:T:2003:288, n.º 44, e de 27 de março de 2012, Armani/IHMI — Del Prete (AJ AMICI JUNIOR), T-420/10, não publicado, EU:T:2012:156, n.º 33]. O elevado caráter distintivo de uma marca pôde assim ser reconhecido em virtude do seu prestígio [v., neste sentido, Acórdãos de 19 de maio de 2011, PJ Hungary/IHMI — Pepekillo (PEPEQUILLO), T-580/08, EU:T:2011:227, n.º 91, e de 7 de outubro de 2015, Panrico/IHMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, não publicado, EU:T:2015:751, n.º 60].
- 40 Resulta igualmente da jurisprudência uma diferença de grau entre o prestígio e o elevado caráter distintivo de uma marca, mais do que uma diferença de natureza. Com efeito, considerou-se, por um lado, que a existência de caráter distintivo superior ao normal, em razão do conhecimento que o público tem de uma marca no mercado, pressupõe necessariamente que esta marca seja conhecida, no mínimo, por uma fração significativa do público em causa, não sendo necessário que goze de prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001) [v. Acórdão de 12 de julho de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, n.º 34 e jurisprudência referida].

Considerou-se, por outro lado, fazendo referência ao Acórdão de 14 de setembro de 1999, *General Motors* (C-375/97, EU:C:1999:408, n.ºs 26 e 27), que se pronunciou sobre o prestígio, que os fatores pertinentes para apreciar a aquisição de elevado caráter distintivo pelo uso eram os mesmos que os pertinentes para apreciar o prestígio, a saber, nomeadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do seu uso, bem como a dimensão dos investimentos feitos pela empresa para o promover (Acórdão de 12 de julho de 2006, *VITACOAT*, T-277/04, EU:T:2006:202, n.º 35).

- 41 Daqui resulta que, para apreciar se a marca anterior tinha elevado caráter distintivo, a Câmara de Recurso baseou-se com pertinência nos elementos alegados pelo interveniente a fim de estabelecer o seu prestígio.
- 42 Resulta da decisão impugnada, e é aceite pelas partes, que a Câmara de Recurso baseou a sua conclusão relativa ao prestígio da marca anterior em França simultaneamente nos elementos de prova desse prestígio apresentados pelo interveniente, retomados e analisados nos n.ºs 22 a 24 da decisão impugnada, e na decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso, mencionada no n.º 25 da decisão impugnada.
- 43 A recorrente contesta estes dois fundamentos da apreciação do prestígio da marca anterior.
- 44 Quanto à apreciação das provas do prestígio da marca anterior em França, cabe precisar que a recorrente não contesta que essas provas permitiam demonstrar tal prestígio em relação a alguns serviços da classe 36. Com efeito, limita-se a criticar a não identificação dos serviços em causa da classe 36 e, assim, a falta de demonstração do elevado caráter distintivo da marca anterior em relação a todos esses serviços.
- 45 A este respeito, importa recordar que a apreciação do caráter distintivo da marca anterior deve ser efetuada atendendo aos produtos ou serviços por ela cobertos e que estão na origem de um risco de confusão com a marca requerida devido à sua identidade ou semelhança com os produtos ou os serviços visados nessa marca. No caso vertente, decorre do n.º 7 da decisão impugnada, que, a este respeito, segue a decisão da Divisão de Oposição, que os serviços visados no pedido de marca foram considerados idênticos aos serviços «negócios financeiros, negócios monetários, negócios bancários» cobertos pela marca anterior (v. igualmente n.ºs 37 e 39 da decisão impugnada), o que deve ser confirmado. A Câmara de Recurso não estava, portanto, obrigada a apreciar a existência de um elevado caráter distintivo da marca anterior em relação a todos os serviços da classe 36 cobertos pela referida marca. Consequentemente, como resulta da decisão impugnada (considerandos 4, 22 e 23 da decisão impugnada) e como confirmado pelo EUIPO na audiência, examinou, com razão, o prestígio da marca anterior relativamente aos negócios financeiros, aos negócios monetários e aos negócios bancários.
- 46 Além disso, a recorrente limita-se a afirmar que as provas apresentadas no processo de oposição não demonstram a utilização da marca anterior relativamente aos serviços «negócios financeiros, negócios monetários, negócios bancários» e a remeter, para o efeito, sem mais precisões, para as observações do interveniente em apoio da sua oposição. Ora, tais elementos não permitem pôr em causa os dados fornecidos pelo interveniente relativos ao número de cartões bancários em circulação com o sinal figurativo anterior (mais de 62 milhões em 2014), ao número de transações efetuadas com tais cartões (mais de 10 mil milhões em 2014) e ao papel crucial do interveniente, que, em alguns documentos, se apresenta como o «Groupement des cartes bancaires CB» no sistema de pagamentos francês e na realização das transações por cartão bancário em França, dos quais a Câmara de Recurso deduziu com pertinência a intensidade da utilização da marca anterior relativamente aos serviços acima referidos e o grau exigido de conhecimento pelo público pertinente francês e, portanto, o seu prestígio em França (n.ºs 22 e 24 da decisão impugnada) (v., igualmente, n.º 40, *supra*).

- 47 Assim, na medida em que esses fundamentos da decisão impugnada são, por si sós, suscetíveis de justificar a conclusão da Câmara de Recurso relativa ao prestígio da marca anterior em França, os erros que poderiam ferir o fundamento da decisão impugnada, baseado na decisão CCB/CB da Quarta Câmara de Recurso, não afetam, em todo o caso, esta conclusão. Todos os argumentos através dos quais a recorrente critica os fundamentos da decisão impugnada referentes a esta decisão devem, portanto, e em todo o caso, ser considerados inoperantes.
- 48 Resulta do quanto precede que a Câmara de Recurso apreciou corretamente o caráter distintivo da marca anterior na decisão impugnada e, em especial, que os argumentos apresentados pela recorrente em apoio da presente acusação não permitem pôr em causa a conclusão de que a marca anterior gozava de prestígio em França.

Quanto à semelhança entre os sinais

- 49 A recorrente alega que a Câmara de Recurso concluiu incorretamente pela existência de uma certa semelhança visual entre os sinais em conflito, tendo tido em consideração, sem razão, o prestígio da marca anterior na sua apreciação dessa semelhança, analisando esta marca anterior como se fosse a marca nominativa *CB* e centrando o seu exame da marca requerida no elemento nominativo «*ccb*», sem ter em conta o seu elemento figurativo. Por outro lado, considera que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que os sinais eram foneticamente semelhantes num grau superior à média, uma vez que, perante sinais de tal forma curtos, a diferença resultante do acréscimo de uma letra seria imediatamente entendida como significativa. Consequentemente, segundo a recorrente, tendo em conta a falta de influência da semelhança conceptual quanto à apreciação global da semelhança e a importância da semelhança visual no âmbito da comparação de marcas figurativas, a Câmara de Recurso deveria ter concluído, no caso em apreço, quando muito, por uma muito fraca semelhança entre os sinais.
- 50 Cabe recordar que, segundo jurisprudência constante, 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, atendendo, nomeadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. Acórdão de 14 de outubro de 2003, *Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, EU:T:2003:264, n.º 47 e jurisprudência referida].
- 51 Como sustenta com razão a recorrente, importa certamente distinguir entre a apreciação do caráter distintivo de um elemento de uma marca complexa, ligado à faculdade de esse elemento dominar a impressão de conjunto produzida pela marca, e a análise do caráter distintivo da marca anterior, ligado ao alcance da proteção concedida a essa marca. O caráter distintivo de um elemento de uma marca complexa é apreciado logo na fase da apreciação da semelhança entre os sinais e o grau de caráter distintivo da marca anterior é um dos elementos a ter em consideração na apreciação global do risco de confusão (v., neste sentido, Despacho de 27 de abril de 2006, *L'Oréal/IHMI*, C-235/05 P, não publicado, EU:C:2006:271, n.º 43, e Acórdão de 24 de março de 2011, *Ferrero/IHMI*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, n.º 58). Além disso, quando uma marca possui caráter distintivo, este deve ser atribuído à marca no seu todo, e não automaticamente a todos os elementos que a compõem [v., neste sentido, Acórdãos de 3 de dezembro de 2014, *Max Mara Fashion Group/IHMI — Mackays Stores (M & Co.)*, T-272/13, não publicado, EU:T:2014:1020, n.º 61, e de 14 de julho de 2017, *Certified Angus Beef/EUIPO — Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF)*, T-55/15, não publicado, EU:T:2017:499, n.º 22].
- 52 No entanto, também não se pode excluir que o elevado caráter distintivo de uma marca possa ser tomado em consideração para efeitos da demonstração, por meio de uma análise circunstanciada, do caráter distintivo de um elemento dessa marca. Com efeito, o elevado caráter distintivo e, *a fortiori*, o prestígio de um sinal podem desempenhar um certo papel na determinação do caráter distintivo de um elemento que compõe o sinal em causa, na medida em que o conhecimento significativo do nex

estabelecido por esse sinal entre os produtos ou serviços visados e uma determinada empresa pode influenciar a perceção das relações entre os diferentes elementos que compõem o sinal em causa, nomeadamente o carácter mais distintivo de alguns.

- 53 Certamente, no Acórdão de 12 de novembro de 2015, CEDC International/IHMI — Fabryka Wódek Polmos Łañcut (WISENT) (T-449/13, não publicado, EU:T:2015:839, n.º 65), invocado pela recorrente nos seus articulados e na audiência, o Tribunal Geral recordou que o carácter distintivo ou o prestígio da marca anterior eram, efetivamente, e enquanto tais, fatores de apreciação pertinentes da existência de um risco de confusão (v., igualmente, n.º 51, *supra*). Contudo, não se pode deduzir desse acórdão que é proibida a tomada em consideração do elevado carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior para determinar o carácter distintivo dos elementos que a compõem, determinação que surge para efeitos da apreciação da semelhança entre os sinais (v. n.º 50, *supra*). Tanto mais que, no Acórdão de 12 de novembro de 2015, WISENT (T-449/13, não publicado, EU:T:2015:839, n.º 66), o próprio Tribunal Geral deixou em aberto a possibilidade de uma tal tomada em consideração, uma vez que se limitou a afirmar que o EUIPO não estava obrigado, nas circunstâncias desse processo, a ter em consideração o elevado carácter distintivo ou prestígio da marca anterior na comparação dos sinais.
- 54 Assim, no caso em apreço, a Câmara de Recurso pôde, sem cometer um erro de direito, basear-se no prestígio da marca anterior em França, e, por conseguinte, na dimensão do conhecimento do nexó estabelecido por esta marca com os cartões bancários definidos pela sigla CB do Groupement des cartes bancaires, para daí deduzir, acertadamente, que o público pertinente nesse Estado-Membro percecionaria a marca anterior como sendo o elemento nominativo constituído pela sigla CB (n.º 30 da decisão impugnada).
- 55 Assim, e em todo o caso, é indiferente que numa decisão anterior (decisão de 15 de novembro de 2004, no processo R 149/2004-1) a Primeira Câmara de Recurso, baseando-se num território pertinente que não incluía a França e sem ter em consideração o prestígio da marca anterior, que era objeto do pedido de marca no processo aí em causa, tenha considerado que o público pertinente não percecionaria essa marca como representativa das letras maiúsculas «C» e «B».
- 56 Importa ainda realçar que, tendo deduzido do prestígio da marca anterior em França que o público pertinente nesse Estado-Membro a percecionaria como sendo a sigla CB, a Câmara de Recurso teve em conta esta consideração a título exaustivo, como o sublinha a utilização da locução adverbial «além disso», após ter explicado como a estilização desta marca podia ser vista como formando o elemento nominativo «cb» (n.º 30 da decisão impugnada).
- 57 Ora, com exceção de um argumento baseado na decisão mencionada no n.º 55, *supra*, e afastado no referido número, a recorrente não apresenta nenhum argumento que ponha em causa esta última análise.
- 58 Daqui decorre que a Câmara de Recurso teve razão em proceder à comparação dos sinais em conflito, baseando-se, principalmente, no elemento nominativo «cb» da marca anterior.
- 59 A Câmara de Recurso também considerou, acertadamente, e sem se basear na jurisprudência segundo a qual o elemento nominativo da marca é, em princípio, mais distintivo do que o elemento figurativo, quando uma marca é composta por elementos nominativos e figurativos, criticada pela recorrente, que, na marca requerida, o elemento distintivo e dominante que devia sobretudo ser objeto da comparação com a marca anterior era constituído pelo elemento nominativo «ccb».
- 60 Com efeito, contrariamente ao que, em substância, sustenta a recorrente, o elemento figurativo da marca requerida não é o elemento dominante nem o elemento distintivo desta marca. Por um lado, não domina a marca requerida nem pela sua dimensão, equivalente à do elemento nominativo, nem pela sua posição na marca. Pelo contrário, como observou com pertinência a Câmara de Recurso no

n.º 31 da decisão impugnada, devido à sua posição acima da segunda letra maiúscula «C» do elemento nominativo, tal elemento sublinha esta letra, tanto mais que pode ser visto como uma letra «c» estilizada. Por outro lado, tendo em conta o público pertinente no caso em apreço e como salientou o EUIPO, o elemento figurativo da marca requerida não pode ser entendido como significando a expressão chinesa que simboliza pretensamente. Será antes visto, atendendo às formas geométricas simples de que é composto, a saber, um quadrado dentro de um círculo, como um ornamento do elemento nominativo «CCB», podendo observar-se que é constituído pelas iniciais da denominação da recorrente e que, assim, estabelece a proveniência dos serviços visados da empresa em causa, característica do conceito de caráter distintivo.

- 61 De igual modo, no plano visual, a Câmara de Recurso concluiu, com razão, por uma certa semelhança entre os sinais em conflito. Com efeito, tendo em conta os elementos distintivos dos sinais, conforme identificados nos n.ºs 54 e 60, *supra*, deve considerar-se que os elementos de semelhança ligados ao grupo de letras maiúsculas comum «CB» não são compensados pelas diferenças resultantes do acréscimo da letra maiúscula «C» na marca requerida e dos elementos figurativos distintos dos dois sinais.
- 62 Daqui resulta que, no plano fonético, a Câmara de Recurso concluiu, com razão, por uma elevada semelhança entre os sinais em conflito. Com efeito, tendo em conta igualmente os elementos distintivos dos sinais e da sua pronúncia letra a letra, admitida pela recorrente, há que considerar que ambos os sinais se pronunciam de modo muito similar, sendo que só a letra «c» é repetida na pronúncia do elemento nominativo da marca requerida. Contrariamente ao que sustenta a recorrente, tal repetição impede comparar o presente caso com aqueles em que uma terceira letra é acrescida, diferente das duas letras comuns aos sinais em conflito. Além disso, importa esclarecer, também contrariamente às alegações da recorrente, que a Câmara de Recurso não se baseou de modo nenhum no prestígio da marca anterior para considerar que a repetição da letra «c» na marca requerida poderia ser vista como um erro de pronúncia (n.º 34 da decisão impugnada).
- 63 Daqui decorre, tendo em conta também a impossibilidade de proceder à comparação conceptual, não contestada pela recorrente, que a Câmara de Recurso concluiu, com razão, pela semelhança entre os sinais em conflito.
- 64 O mesmo valeria, contrariamente ao que alega a recorrente, para o caso de ter sido conferida uma dimensão preponderante à comparação visual, visto que resulta do n.º 61, *supra*, que a Câmara de Recurso concluiu, acertadamente, por uma certa semelhança visual entre os sinais em conflito.

Quanto à apreciação global do risco de confusão

- 65 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso concluiu, incorretamente, pela existência de um risco de confusão no caso em apreço, tendo em conta os seus erros na apreciação do caráter distintivo da marca anterior e na comparação dos sinais em causa. Acrescenta que a Câmara de Recurso, por um lado, procedeu, incorretamente, à apreciação global do risco de confusão, considerando adquirida a existência desse risco, e, por outro, teve em conta, sem razão, a constatação da não utilização com regularidade dos serviços da classe 36.
- 66 Cabe recordar que, segundo jurisprudência constante, a apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores tidos em conta, designadamente, entre a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e inversamente (Acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 17, e de 14 de dezembro de 2006, VENADO com quadro e o., T-81/03, T-82/03 e T-103/03, EU:T:2006:397, n.º 74).

- 67 No caso em apreço, e tendo em conta o que precede (v., em particular, n.ºs 48 e 63, *supra*), a Câmara de Recurso deduziu, com justeza, a existência de um risco de confusão da identidade dos serviços em causa, não contestada pela recorrente, do prestígio da marca anterior em França e da semelhança entre os sinais (n.ºs 39 e 40 da decisão impugnada).
- 68 Não cabe acrescentar que esta conclusão não é posta em causa pelas críticas dirigidas à constatação, pela Câmara de Recurso, da não utilização com regularidade dos serviços da classe 36. Com efeito, mesmo supondo, como faz a recorrente, que a Câmara de Recurso declarou, incorretamente, que tais serviços não eram utilizados com regularidade e teve em consideração, incorretamente, essa não utilização com regularidade, recorde-se que tal constatação apenas vem corroborar, a título exaustivo, a consideração geral de que o público pertinente guarda em memória uma imagem imperfeita das marcas (v. n.º 28, *supra*), que, de resto, a recorrente não contesta.
- 69 Por outro lado, contrariamente ao que alega a recorrente, a Câmara de Recurso não concluiu pela existência de um risco de confusão partindo do pressuposto de que a utilização da marca requerida implicaria, quase necessariamente, um risco de confusão, que só as diferenças mais acentuadas entre os sinais e os serviços ou um reduzido caráter distintivo da marca anterior permitiriam excluir. Com efeito, este argumento assenta numa leitura errada do n.º 39 da decisão impugnada. Ao indicar nessa decisão que as diferenças entre os sinais e o nível de atenção do público pertinente não permitiam afastar o risco de confusão resultante da identidade dos serviços, do prestígio da marca anterior e da semelhança entre os sinais, a Câmara de Recurso não partiu de tal pressuposto, procedeu, simplesmente, à apreciação global do risco de confusão, que implica que fatores com uma semelhança significativa são compensados, ou não, por fatores com uma semelhança menor ou por fatores de dissemelhança (v. n.º 66, *supra*).
- 70 Importa, por conseguinte, julgar improcedente o fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alíneas b), do Regulamento n.º 207/2009 e, assim, negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

- 71 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, conforme requerido pelo EUIPO e pelo interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A China Construction Bank Corp. é condenada nas despesas.**

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de dezembro de 2018.

Assinaturas