

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

9 de Setembro de 2008\*

No processo T-363/06,

**Honda Motor Europe Ltd**, com sede em Slough, Berkshire (Reino Unido),  
representada por S. Malynicz, barrister, e N. Cordell, solicitor,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)**  
**(IHMI)**, representado por S. Laitinen e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:

**Seat, SA**, com sede em Barcelona (Espanha),

\* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 7 de Setembro de 2006 (processo R 960/2005-1), relativa a um processo de oposição entre a Seat, SA, e a Honda Motor Europe Ltd,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secção),

composto por: O. Czúcz (relator), presidente, J. D. Cooke e I. Labucka, juízes,  
secretário: C. Kantza, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 5 de Dezembro de 2006,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 5 de Abril de 2007,

após a audiência de 11 de Março de 2008,

profere o presente

**Acórdão**

**Antecedentes do litígio**

- <sup>1</sup> Em 10 de Dezembro de 2001, a recorrente, Honda Motor Europe Ltd, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado

Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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), na versão alterada.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo MAGIC SEAT.
  
- 3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 12 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: «Assentos de veículos e mecanismos de assentos de veículos, bem como peças, partes constitutivas e acessórios para os referidos produtos».
  
- 4 O pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 70/2002, de 2 de Setembro de 2002.
  
- 5 Em 7 de Outubro de 2002, a Seat, SA, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida para a integralidade dos produtos visados por esta última.
  
- 6 A oposição baseou-se, nomeadamente, na marca figurativa espanhola n.º 2189822, registada em 3 de Março de 1999 para os produtos «veículos terrestres, acoplamento de

transmissão e órgãos da transmissão, assim como outros elementos e peças de substituição de veículos terrestres não incluídos noutras classes; aparelhos de locomoção terrestre, aérea ou aquática», pertencentes à classe 12, a seguir representada:



- 7 Um dos fundamentos invocados em apoio da oposição foi o risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, entre a marca pedida e a marca anterior. Em apoio da oposição, a Seat invocou igualmente o prestígio da sua marca, nomeadamente em Espanha.
- 8 Por decisão de 10 de Junho de 2005, a Divisão de Oposição julgou procedente a oposição, por considerar que existia um risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior, dada a identidade dos produtos e a semelhança das marcas em causa. Por outro lado, precisou que, atendendo a esta conclusão, não era necessário examinar o carácter distintivo acrescido da marca anterior.
- 9 Em 5 de Agosto de 2005, a recorrente interpôs recurso desta decisão no IHMI.
- 10 Por decisão de 7 de Setembro de 2006 (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso negou integralmente provimento ao recurso. Fundamentou a sua decisão indicando que existia um risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior, uma vez que os produtos em causa eram idênticos e os sinais em conflito semelhantes. A Câmara de Recurso baseou esta conclusão na constatação de que os sinais em conflito eram, até certo grau, semelhantes do ponto de vista visual, eram semelhantes do ponto de vista fonético e que existia o risco de serem apreendidos como sendo semelhantes do

ponto de vista conceptual. A Câmara de Recurso salientou ainda que a marca anterior tinha um elevado carácter distintivo em Espanha, devido ao seu prestígio. A Câmara de Recurso acrescentou que, mesmo que os consumidores não confundissem os sinais entre si e se apercebessem da sua diferença, corriam ainda assim o risco de os associar e de supor que tinham a mesma origem comercial.

### **Pedidos das partes**

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

- anular a decisão recorrida;
  
- condenar o IHMI nas despesas.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

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

## Questão de direito

- 13 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca, no essencial, um único fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

### *Argumentos das partes*

- 14 Relativamente à comparação visual dos sinais em causa, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso subestimou a importância do logótipo «S» da marca anterior, ao considerar que o logótipo seria apreendido como um elemento decorativo ou como a primeira letra do vocábulo «seat». Esta conclusão contradiz, aliás, a afirmação constante da decisão recorrida, segundo a qual as duas marcas são visualmente diferentes devido à presença do referido logótipo na marca anterior e à presença do vocábulo «magic» na marca pedida. O logótipo «S» é o elemento visual dominante da marca anterior, ao passo que, na marca pedida, o vocábulo «magic» chama de imediato a atenção. Consequentemente, a Câmara de Recurso devia ter concluído que existia globalmente uma semelhança visual muito fraca entre os sinais em conflito. Por outro lado, o logótipo «S» é um sinal muito conhecido e distintivo, à semelhança dos logótipos da Citroën, da Peugeot, da Audi, da Mercedes, da Toyota e da Honda. Negligenciá-lo equivale a conferir uma protecção meramente nominativa a uma marca figurativa ou complexa, facto que não pode ser aceite na sistemática das marcas comunitárias, uma vez que, muito frequentemente, as marcas apenas gozam de protecção devido ao seu elemento emblemático. Por último, o facto de o elemento emblemático ser ignorado no presente caso mais não é do que um acto inaceitável de «decomposição radical» da marca complexa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 28 de Junho de 2005, Canali Ireland/IHMI — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Colect., p. II-2479, n.º 48]. Na audiência, a recorrente invocou, igualmente, em apoio deste argumento, o acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI(C-193/06 P, não publicado na Colectânea).
- 15 No que se refere à comparação fonética das marcas em causa, a Câmara de Recurso concluiu sem razão que os sinais são semelhantes. Por um lado, o consumidor espanhol não pronuncia o termo «magic» como um vocábulo espanhol, porque este vocábulo não existe nesta língua, e, consequentemente, a marca pedida, considerada no seu conjunto, também não é pronunciada como uma expressão espanhola. Por outro lado, a

Câmara de Recurso também não tomou em consideração o facto de que «magic» é o primeiro vocábulo da marca MAGIC SEAT, pelo que as diferenças fonéticas com a marca anterior SEAT estão no primeiro vocábulo da marca pedida.

- 16 Relativamente à comparação conceptual, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter entendido que o vocábulo «seat», em espanhol, não tem significado nenhum, enquanto tal, e de não ter considerado a marca anterior no seu todo, marca essa que é composta pelo vocábulo «seat» e pelo logótipo «S» e é imediata e claramente compreendida pelo consumidor espanhol como designando o célebre construtor automóvel espanhol Seat. Quanto à marca pedida MAGIC SEAT, o vocábulo «magic», não obstante apresentar semelhanças com o vocábulo espanhol «mágico», é compreendido como tendo significado em inglês, ou pelo menos noutra língua que não o espanhol, mas em caso algum é compreendido como uma referência à sociedade automóvel espanhola Seat. Consequentemente, a diferença conceptual entre as marcas neutraliza uma eventual semelhança visual ou fonética. Por outro lado, a Câmara de Recurso não tomou em consideração provas apresentadas pela recorrente relativas ao modo como os consumidores espanhóis poderão apreender a marca MAGIC SEAT, em especial o relatório do Senhor S., segundo o qual os consumidores espanhóis que sabem falar inglês reconhecem em «magic» um termo inglês, ao passo que aqueles que não sabem falar inglês podem considerá-lo como sendo semelhante ao vocábulo espanhol «mágico», pelo que a marca MAGIC SEAT é apreendida no seu conjunto como uma expressão inglesa ou, pelo menos, como uma expressão estrangeira.
- 17 Quanto ao risco de confusão, quatro factores apontam contra a sua existência no presente caso. Em primeiro lugar, os assentos de veículos são por vezes bastante caros e os compradores manifestam assim a seu respeito um grau de atenção relativamente elevado. Em segundo lugar, são habitualmente comprados com a ajuda de um profissional. Em terceiro lugar, mesmo quando estes produtos são comprados sem a ajuda de profissionais, os consumidores, provavelmente apreciadores de automóveis ou membros de clubes automóveis, estão ainda assim bem informados. Por último, qualquer pessoa, profissional ou não, procura especialmente garantir que compra o assento que corresponde ao veículo em causa. Por outro lado, a Câmara de Recurso não tomou em consideração o parecer do perito Senhor G., do qual resulta que os assentos

de veículos são habitualmente comercializados por intermédio de revendedores autorizados, que são vendidos como equipamento de origem ou como artigos do mercado secundário das peças de substituição, que são normalmente comprados por conhecedores e que mesmo os assentos de veículos do mercado secundário das peças de substituição necessitam de um *kit* de montagem correspondente ao modelo do veículo.

18 O IHMI contesta os argumentos da recorrente.

### *Apreciação do Tribunal*

19 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será 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; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, há designadamente que entender por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

20 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a

semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 30 a 33 e jurisprudência citada].

- 21 No presente caso, a marca anterior na qual a oposição se baseia é a marca figurativa espanhola SEAT. Como foi constatado pela Câmara de Recurso na decisão recorrida, o território relevante para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 é o território espanhol. Por outro lado, atendendo à natureza dos produtos, o público relevante é composto, por um lado, por revendedores de automóveis, por proprietários de *stands* de automóveis e por mecânicos e, por outro lado, por consumidores médios que serão provavelmente ajudados por um mecânico ou outros profissionais competentes na matéria, quando tiverem de substituir ou reparar qualquer elemento que possa ser relacionado com um assento de automóvel. Esta definição do público relevante não é, aliás, contestada pela recorrente.
- 22 Quanto à comparação dos produtos em causa, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, sem ser contrariada sobre esse ponto pela recorrente, que os produtos em causa são idênticos, na medida em que os produtos designados pelo pedido de registo, a saber, «assentos de veículos e mecanismos de assentos de veículos, e peças, partes constitutivas e acessórios desses produtos», estão incluídos na definição mais ampla de determinados produtos abrangidos pela marca anterior, a saber, «elementos e peças de substituição de veículos terrestres».

Quanto à comparação dos sinais

- 23 Como resulta de jurisprudência assente, a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão geral suscitada por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos

distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47 e jurisprudência citada].

- 24 No que se refere, em primeiro lugar, à comparação visual dos sinais em conflito, importa recordar que nada se opõe a que se verifique a existência de uma semelhança visual entre uma marca nominativa e uma marca figurativa, uma vez que estes dois tipos de marcas têm uma configuração gráfica susceptível de causar uma impressão visual [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Vedral/IHMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Colect., p. II-5275, n.º 51, e de 4 de Maio de 2005, Chum/IHMI — Star TV (STAR TV), T-359/02, Colect., p. II-1515, n.º 43].
- 25 A este respeito, há que ter em conta que só se pode considerar que uma marca complexa, composta simultaneamente por elementos nominativos e elementos figurativos, apresenta uma semelhança com outra marca, que é idêntica ou que apresenta uma semelhança com uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão geral suscitada pela marca complexa. É o que sucede quando esse componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público relevante retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes da marca são despiciendas na impressão geral suscitada por esta [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 33, e acórdão STAR TV, já referido, n.º 44].
- 26 Esta interpretação não equivale a ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, essa comparação deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Todavia, tal não exclui que a impressão geral suscitada na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes [acórdão MATRATZEN, já referido, n.º 34; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Maio de 2005, Grupo Sada/IHMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Colect., p. II-1667, n.º 49].

- 27 Quanto à apreciação do carácter dominante de um ou vários componentes determinados de uma marca complexa, importa ter em consideração, nomeadamente, as qualidades intrínsecas de cada um desses componentes, comparando-as com as qualidades dos outros componentes (acórdãos MATRATZEN, já referido, n.º 35, e GRUPO SADA, já referido, n.º 49).
- 28 Há que constatar, no presente caso, que os dois sinais a comparar têm em comum o vocábulo «seat», ao qual se encontra aposto, na marca anterior, um logótipo em forma de «S» estilizado e, na marca pedida, o vocábulo «magic».
- 29 A Câmara de Recurso considerou que o termo «seat» constitui o elemento dominante da marca anterior, a saber, o elemento que os consumidores espanhóis citarão quando tentarem identificar globalmente a marca.
- 30 A este respeito, há que recordar que, segundo a jurisprudência, quando uma marca for composta por elementos nominativos e figurativos, os primeiros são, em princípio, mais distintivos do que os segundos, pois o consumidor médio referir-se-á mais facilmente ao produto em causa citando o nome do que descrevendo o elemento figurativo da marca [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 47, e de 14 de Julho de 2005, Wassen International/IHMI — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Colect., p. II-2897, n.º 37].
- 31 No presente caso, há que constatar que o logótipo «S» da marca anterior é ligeiramente estilizado, mas não parece ser original ou muito elaborado. Com efeito, constitui a primeira letra do elemento nominativo «seat» que, mesmo estando situado por debaixo do logótipo «S» e sendo reproduzido em caracteres mais pequenos que o referido logótipo, está no entanto escrito em letras maiúsculas de grande tamanho, é mais largo do que o referido logótipo e perfeitamente legível. Por outro lado, como sustenta com razão o IHMI e não obstante os elementos a que a recorrente se refere, como, por exemplo, a reprodução do logótipo «S» no anterrosto do relatório anual da sociedade Seat ou na parte da frente dos veículos comercializados pela referida sociedade, o

referido logótipo não tem um conteúdo semântico intrínseco que confira à marca anterior o seu carácter distintivo, mas tem sobretudo por objectivo acentuar a primeira letra do vocábulo «seat».

32 Foi, portanto, com razão que a Câmara de Recurso considerou, no n.º 25 da decisão recorrida, que, ainda que o logótipo seja enquanto tal indiscutivelmente identificável em si mesmo, está também indissociavelmente ligado ao elemento nominativo «seat», que possui um elevado carácter distintivo em Espanha, devido ao seu prestígio. Desde modo, há o risco de a marca anterior, analisada globalmente, ser identificada por intermédio do elemento nominativo «seat», ao passo que o logótipo é apreendido como um elemento decorativo ou a inicial de «seat». Consequentemente, há que confirmar a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual o elemento nominativo «seat» é dominante na marca anterior.

33 Contrariamente ao que alega a recorrente, a Câmara de Recurso fez, deste modo, uma aplicação correcta da jurisprudência segundo a qual a impressão geral suscitada na memória do público relevante por uma marca complexa pode, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (acórdão Nestlé/IHMI, já referido, n.º 42).

34 Daqui resulta igualmente que foi com razão que a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 28 da decisão recorrida, que, do ponto de vista visual, os sinais em causa são semelhantes, até certo grau, atendendo à presença do elemento comum «seat», mas que diferem devido ao elemento figurativo presente na marca anterior e ao vocábulo «magic», que é apreendido, na marca pedida, como qualificativo do vocábulo «seat», devido à sua parecença com o seu equivalente espanhol «mágico».

- 35 Finalmente, há que rejeitar igualmente o argumento da recorrente segundo o qual os n.ºs 25 e 28 da decisão recorrida são inconciliáveis, na medida em que resulta do n.º 25 que o logótipo da marca anterior é insignificante, e do n.º 28, que os dois sinais são visualmente diferentes devido à presença do referido logótipo na marca anterior e à do vocábulo «magic» na marca pedida. Com efeito, como foi acima salientado, a Câmara de Recurso não ignorou o logótipo «S» no n.º 25 da decisão recorrida, tendo concluído que a referida marca, considerada globalmente, é dominada pelo elemento nominativo «seat» e que o logótipo é apreendido como um elemento decorativo ou como a inicial de «seat». Deste modo, ainda que, no n.º 28 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso tenha, é certo, reconhecido que, no plano visual, as marcas em causa diferem em função do elemento figurativo acessório da marca anterior e do vocábulo «magic» presente no pedido de marca, a mesma Câmara considerou igualmente que as referidas marcas são, até certo grau, semelhantes devido à presença, nos dois sinais, do elemento «seat», elemento dominante da marca anterior.
- 36 No que se refere, em segundo lugar, à comparação fonética dos dois sinais em causa, não se contesta que o elemento figurativo em forma de «S» da marca anterior não foi concebido para ser pronunciado. Por outro lado, há que constatar, como salientou correctamente a Câmara de Recurso, sem que a recorrente a contradissesse, que o elemento nominativo da marca anterior «seat» é pronunciado pelo público relevante em duas sílabas «se-at».
- 37 Relativamente à marca pedida, há que constatar que o termo «seat», reproduzido na marca nominativa MAGIC SEAT, pode não ser apreendido pelo público relevante como a tradução inglesa do vocábulo «assento», inclusivamente pelo consumidor que compreende a língua inglesa, na medida em que este vocábulo desencadeia imediatamente uma associação com o nome do famoso construtor automóvel espanhol Seat. Contrariamente ao que a recorrente afirma, pode conseqüentemente vir a ser pronunciado como um vocábulo espanhol em duas sílabas, e não, como em inglês, numa única sílaba.

38 No que se refere ao argumento da recorrente segundo o qual a análise da Câmara de Recurso é contrária à jurisprudência segundo a qual, geralmente, os consumidores fixam mais o início de um sinal do que a sua parte final, há que recordar que esta consideração não é válida em todas as situações [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Maio de 2007, *Trek Bicycle/IHMI — Audi (ALLTREK)*, T-158/05, não publicado na *Colectânea*, n.º 70 e jurisprudência citada] e não pode, em todo o caso, pôr em causa o princípio segundo o qual o exame da semelhança das marcas deve ter em conta a impressão geral suscitada por essas marcas, uma vez que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede ao exame das suas diferentes particularidades.

39 Ora, como foi já acima referido, o termo «magic» é apreendido pelo público relevante no sentido de que qualifica simplesmente o vocábulo «seat» devido à sua parecença com o termo espanhol «mágico», que é meramente laudatório. Há que observar, a este respeito, que, segundo jurisprudência constante, em regra, o público não considerará que um elemento descritivo faz parte de uma marca complexa enquanto elemento distintivo e dominante na impressão geral suscitada por esta [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, *Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, *Colect.*, p. II-2251, n.º 53, e de 6 de Outubro de 2004, *New Look/IHMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection)*, T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, *Colect.*, p. II-3471, n.º 34]. O argumento segundo o qual o público relevante não pronunciará «magic seat» como uma expressão espanhola, por o vocábulo «magic» não existir nessa língua, deve ser rejeitado pelo mesmo motivo.

40 Daqui resulta que não se pode excluir que a marca pedida será pronunciada «ma-gic se-at» por uma parte do público relevante, pelo menos. Nestas condições, a simples inclusão do elemento nominativo da marca anterior no elemento dominante da marca pedida permite concluir que há uma semelhança fonética importante entre os sinais em causa, devendo consequentemente ser aceite a apreciação efectuada sobre este ponto pela Câmara de Recurso [v., neste sentido, acórdão *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection*, já referido, n.º 37].

- 41 Por último, relativamente à comparação conceptual dos dois sinais em causa, há que tomar em consideração a compreensão eventual que o público relevante terá dos sinais em causa e, mais concretamente, do elemento dominante da marca anterior «seat», comum aos dois sinais.
- 42 No que se refere ao significado da marca anterior, por um lado, há que recordar que o logótipo «S» não possui um conteúdo semântico intrínseco.
- 43 Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 30 da decisão recorrida, que o termo «seat», enquanto tal, é desprovido de qualquer significado na língua espanhola e constitui o acrónimo do nome da sociedade titular da marca anterior, a saber, Sociedad Española de Automóviles de Turismo. A Câmara de Recurso acrescentou que, devido ao prestígio adquirido por esta sociedade e pela marca anterior, o termo «seat» se tornou identificável enquanto marca automóvel.
- 44 Há que confirmar esta análise da Câmara de Recurso. Com efeito, o termo «seat» não existe na língua espanhola, mas, no entanto, adquiriu nesta língua um sentido secundário ou um significado que lhe é próprio, uma vez que designa claramente o construtor automóvel espanhol Seat (v., neste sentido e por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 104). A recorrente reconhece, por outro lado, que a marca anterior composta pelo logótipo e pelo termo «seat» será imediatamente apreendida pelo consumidor relevante como designando o célebre construtor automóvel espanhol Seat.
- 45 Relativamente à marca pedida MAGIC SEAT, a Câmara de Recurso concluiu em seguida que corria o risco de ser apreendida como apresentando uma semelhança conceptual com a marca anterior SEAT, por ser composta por uma marca que possui um elevado carácter distintivo ao qual foi acrescentado o adjetivo elogioso «magic».

46 Há igualmente que confirmar esta análise, uma vez que não se pode excluir que o público relevante, na presença da marca MAGIC SEAT, que designa assentos de veículos vendidos pela recorrente, associará a referida marca à marca anterior SEAT e, portanto, ao construtor automóvel espanhol, atendendo ao prestígio da marca anterior e ao carácter puramente laudatório do adjectivo «magic».

47 Há que rejeitar, a este respeito, as provas de ordem linguística que, segundo a recorrente, não foram tomadas em consideração pela Câmara de Recurso. A simples declaração do perito Senhor S., segundo a qual a maioria dos consumidores espanhóis reconhece em «magic» um vocábulo inglês e, ainda que o possam considerar similar ao vocábulo espanhol «mágico», apreendem no entanto a marca MAGIC SEAT, considerada globalmente, como uma expressão inglesa, não é suficiente para provar que essa marca não será compreendida como uma expressão espanhola por, pelo menos, uma parte do público relevante.

48 Com efeito, trata-se de um parecer que não se baseia em nenhum dado estatístico ou científico susceptível de provar que o público relevante compreende inglês. Ora, como já se salientou, o público relevante é constituído, por um lado, por revendedores automóveis, por proprietários de *stands* de automóveis e por mecânicos e, por outro lado, por consumidores médios que serão provavelmente ajudados por um mecânico ou outros profissionais competentes na matéria, quando tiverem de substituir ou reparar qualquer elemento que possa ser relacionado com um assento de automóvel. Nestas circunstâncias, a referida declaração não é suficiente para excluir que uma parte do referido público relevante, pelo menos, não compreenderá a marca pedida como uma expressão não espanhola, mas associá-la-á ao construtor automóvel espanhol Seat.

49 Consequentemente, uma vez que os dois sinais em causa podem ser apreendidos por, pelo menos, uma parte do público relevante como fazendo referência ao construtor automóvel Seat, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que são conceptualmente semelhantes.

- 50 Uma vez que não há diferenças conceptuais entre os dois sinais em conflito, susceptíveis de neutralizar as suas semelhanças visuais e fonéticas, há que rejeitar o argumento da recorrente baseado na não aplicação da regra da neutralização por parte da Câmara de Recurso.
- 51 Resulta das considerações que precedem que os sinais em conflito são globalmente semelhantes, resultando esta semelhança, designadamente, da reprodução do elemento dominante «seat» da marca anterior na marca pedida.

#### Quanto ao risco de confusão

- 52 Há que recordar que, segundo a jurisprudência, como o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior for considerado importante, as marcas que tenham um elevado carácter distintivo, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma protecção mais alargada do que aquelas cujo carácter distintivo é menor (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 20 e jurisprudência citada).
- 53 Por outro lado, para efeitos da apreciação global do risco de confusão, supõe-se que o consumidor médio da categoria dos produtos em causa está normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. No entanto, há que tomar em conta a circunstância de o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa das diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória. Importa igualmente tomar em consideração o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria dos produtos em causa (v., por analogia, acórdão *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, já referido, n.º 26) assim como o facto de um público composto por profissionais especialistas no domínio dos produtos em causa ser susceptível de manifestar um elevado grau de atenção no

momento da escolha desses produtos [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Julho de 2005, Reckitt Benckiser (Espanha)/IHMI — Aladin (ALADIN), T-126/03, Colect., p. II-2861, n.º 96 e jurisprudência citada].

- 54 No presente caso, a Câmara de Recurso concluiu pela existência de um risco de confusão por as marcas serem semelhantes, por a marca anterior ter um elevado carácter distintivo em Espanha, devido ao seu prestígio, e por os produtos em causa serem idênticos. A Câmara de Recurso precisou que, em especial, mesmo que o público relevante não confundisse as marcas entre si e se apercebesse das suas diferenças, correria ainda assim o risco de associar esses dois sinais e de supor que os produtos designados tinham a mesma origem comercial.
- 55 Resulta da análise acima efectuada que os produtos abrangidos pelos dois sinais são idênticos e que as marcas são globalmente semelhantes.
- 56 Por outro lado, não foi contestado que a marca anterior tem um elevado carácter distintivo em Espanha, devido ao seu prestígio, gozando, por esse motivo, de uma protecção mais alargada do que as marcas cujo carácter distintivo é menor.
- 57 Daqui resulta que existe o risco de o público relevante poder acreditar que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas. Deste modo, a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação ao considerar que existe um risco de confusão ou de associação aos olhos do público relevante.
- 58 Esta conclusão não pode de forma alguma ser posta em causa pelos argumentos da recorrente.

- 59 Relativamente ao argumento segundo o qual o vocábulo «seat» contido no pedido de marca comunitária perde o seu sentido secundário de indicador da origem comercial, devido à sua associação com o termo inglês «magic», basta lembrar que, atendendo ao prestígio da marca SEAT e ao carácter descritivo do termo «magic», há o risco de este último ser apreendido pelo público relevante como qualificando o vocábulo «seat», designadamente, na expressão «magic seat!», como foi salientado pela Câmara de Recurso no n.º 27 da decisão recorrida. Por outro lado, esta conclusão é corroborada pelo facto de, como sublinha o IHMI nas suas alegações, ser cada vez mais frequente, em Estados-Membros não anglófonos, a promoção de marcas com recurso a termos ingleses, de forma a aumentar a sua imagem internacional, e de a utilização do vocábulo inglês «magic» como qualificativo elogioso se ter popularizado.
- 60 O argumento baseado nos quatro factores que deviam ter conduzido a Câmara de Recurso a concluir pela inexistência de risco de confusão, a saber, o preço relativamente elevado dos assentos de veículos, a ajuda habitualmente fornecida pelo vendedor na compra destes produtos, o bom conhecimento que o consumidor tem dos referidos produtos e o facto de qualquer consumidor, profissional ou não, procurar certificar-se da compatibilidade do assento com o modelo de viatura em causa, tem igualmente de ser rejeitado.
- 61 Há que constatar, com efeito, que a recorrente, ao invocar estes quatro factores, parece sustentar que o nível de atenção do público relevante, profissional ou não, é elevado, o que o impede de confundir as duas marcas em causa. A este respeito, deve aceitar-se a apreciação da Câmara de Recurso constante do n.º 35 da decisão recorrida, segundo a qual a existência do risco de confusão entre as duas marcas em causa não é de modo algum afectada pelo facto de o público ser composto essencialmente por especialistas. Com efeito, como salienta a Câmara de Recurso, o mercado de elementos e de peças de substituição de automóveis não se restringe aos revendedores automóveis concessionários de uma única marca, pelo que não se pode excluir que um revendedor automóvel ou que um mecânico espanhol que se forneça de elementos e de peças de substituição provenientes de diferentes construtores possa supor que os produtos comercializados sob a marca pedida provêm da Seat ou de um construtor que tem uma relação económica com a Seat.

62 Por outro lado, embora o elevado grau de atenção do consumidor relevante possa, é certo, conduzir a que ele esteja bem informado sobre as características técnicas dos assentos de veículos automóveis, de modo a poder certificar-se da sua compatibilidade com o modelo de viatura em causa, há que considerar que, atendendo à identidade dos produtos visados, à semelhança dos sinais em conflito e ao elevado carácter distintivo da marca anterior, o facto de o público relevante ser composto por profissionais não é suficiente para excluir que o público possa crer que os produtos provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste sentido, acórdão ALADIN, já referido, n.º 100). Com efeito, embora o elevado nível de atenção do público relevante implique que este se informe sobre os assentos dos veículos, podendo assim evitar cometer erros quanto à sua compatibilidade com o modelo de viatura em causa, não o pode impedir de pensar que os assentos da marca MAGIC SEAT fazem parte de uma nova gama de produtos desenvolvidos pelo célebre construtor automóvel espanhol Seat.

63 Por último, no que se refere ao argumento relativo à alegada não consideração, pela Câmara de Recurso, da declaração do perito Senhor G., da qual resulta, segundo a recorrente, que os assentos de veículos automóveis são habitualmente comercializados por intermédio de revendedores concessionários, e vendidos como equipamento de origem ou como peças de substituição, há que considerar que esse argumento não é relevante na medida em que, como as modalidades especiais de comercialização dos produtos designados pelas marcas podem variar no tempo e segundo a vontade dos titulares dessas marcas, a análise prospectiva do risco de confusão entre duas marcas não pode depender das intenções comerciais, realizadas ou não, e por natureza subjectivas, dos titulares das marcas [acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Março de 2007, T.I.M.E. ART/IHMI, C-171/06 P, não publicado na Colectânea, n.º 59].

64 Por outro lado, na medida em que a recorrente alega que a Câmara de Recurso não tomou em consideração a declaração do perito Senhor G., segundo a qual os assentos de veículos automóveis são normalmente comprados por conhecedores que não são susceptíveis de serem vítimas de confusão e mesmo os assentos de substituição carecem de um *kit* de montagem correspondente ao modelo de viatura em causa, há que rejeitar o seu argumento, uma vez que ficou provado que, embora o elevado nível de atenção do público relevante lhe possa evitar cometer erros no que diz respeito à compatibilidade dos assentos com o modelo de viatura em causa, não se pode excluir um risco de confusão ou de associação no que se refere à sua origem comercial.

65 Daqui resulta que não é procedente o fundamento único que a recorrente, no essencial, invocou. Consequentemente, há que negar provimento ao presente recurso.

### **Quanto às despesas**

66 Por força do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, 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 efectuadas pelo IHMI, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Honda Motor Europe Ltd é condenada nas despesas.**

Czúcz

Cooke

Labucka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 9 de Setembro de 2008.

O secretário

O presidente

E. Coulon

O. Czúcz